

<https://www.google.it/#spf=1582446812876>

Impresa - Tribunale di Roma: la tutela del diritto al nome, alla ditta e al marchio è estesa agli enti senza scopo di lucro
21 Novembre 2018

Il Tribunale di Roma ha stabilito che, in tema di segni distintivi, concorrenza sleale e diritto al nome, la tutela prevista dall'articolo 7 Codice Civile e dall'articolo 2564 Codice Civile relativa al diritto al nome e cognome delle persone fisiche è estesa anche alle persone giuridiche. Ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alla ditta e al marchio, non è richiesta la qualifica di imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 Codice Civile, in quanto è sufficiente che il soggetto eserciti sul mercato un'attività d'impresa ovvero un'attività economica organizzata al fine della produzione e lo scambio di beni e servizi.

Il caso in esame

La Fondazione "Amici del Colosseo" - ONLUS ha citato in giudizio l'Associazione "I Veri Amici del Colosseo" - ONLUS davanti alla sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo al Tribunale:

- di accertare che l'uso del segno "I Veri Amici del Colosseo" costituisca violazione dei diritti della Fondazione sul segno "Amici del Colosseo" come marchio, nome di persona giuridica e/o ditta, ai sensi degli articoli 7 e 2598 Codice Civile, oltre che atto di concorrenza sleale per confusione e per denigrazione;
- di ordinare all'Associazione di modificare, in via definitiva, la propria denominazione e ditta al fine di differenziarla da quella della Fondazione, nel rispetto dell'articolo 2564 Codice Civile; di inibire definitivamente l'uso del segno "Amici del Colosseo";
- di accertare ed inibire l'uso da parte dell'Associazione dell'immagine del Colosseo "a forma di scarpa" (chiaro riferimento alle attività della Fondazione e allo sponsor);
- di condannare l'Associazione "I Veri Amici del Colosseo" - ONLUS a risarcire alla Fondazione "Amici del Colosseo" - ONLUS tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

La tutela del nome

Quanto alla tutela al nome fatto valere dalla Fondazione "Amici del Colosseo" - ONLUS, il Tribunale si riferisce ad un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che estende alle persone giuridiche la stessa tutela del diritto al nome dettata dal Codice Civile con riguardo alle persone fisiche.

Ha affermato, infatti, che: "così come il nome e il cognome rientrano nell'ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell'individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica" e che, ai sensi dell'articolo 7 Codice Civile, la tutela inibitoria è accordata a prescindere della sussistenza di un danno concreto.

La tutela della ditta e del marchio

Quanto alla tutela della ditta e del marchio, l'Associazione ha eccepito che la Fondazione non potrebbe avvalersi di tale tutela perché non esercita attività d'impresa, dato che si tratta di una ONLUS.

Sul punto il Collegio, già in sede di reclamo cautelare, aveva evidenziato che “ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 Codice Civile, essendo sufficiente che si sia in presenza di un soggetto che eserciti sul mercato un’attività di impresa ossia un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

Tale interpretazione segue anche la giurisprudenza di merito, che ritiene applicabile la disciplina dei segni distintivi dell’impresa e della concorrenza sleale anche a quei soggetti che perseguono attività economica senza scopo di lucro, avvalendosi in maniera continuativa della propria stabile organizzazione e secondo criteri di economicità; e della giurisprudenza dell’Unione Europea, per la quale la circostanza che un’organizzazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo il creare e conservare uno sbocco per i propri prodotti e servizi.

Secondo il Tribunale ricorrono, dunque, gli estremi per la tutelabilità della ditta e del marchio in quanto anche enti senza scopo di lucro possono entrare in concorrenza per l’attribuzione di donazioni.

Per quanto riguarda la capacità distintiva del segno “Amici del Colosseo”, i termini utilizzati, sia se valutati singolarmente sia nel significato e nell’impressione complessiva risultante dalla loro combinazione, non risultano essere descrittivi dei servizi offerti dalla Fondazione. Tuttavia, “affinché la capacità distintiva sussista, non occorre che il segno presenti un particolare gradiente di originalità o che sia espressione di particolare fantasia, bastando anche un carattere distintivo minimo”. Il Tribunale afferma la piena capacità distintiva del segno “Amici del Colosseo” sia come ditta che come marchio, riconoscendo alla Fondazione la tutela della ditta, in base all’articolo 2564 Codice Civile. L’Associazione ha violato la disciplina perché ha utilizzato una denominazione sociale sostanzialmente simile a quella della Fondazione e, poi, perché è stata costituita successivamente.

L’utilizzo dell’aggettivo “veri” nella denominazione dell’Associazione non è apparsa sufficiente ad escludere la somiglianza tra le due ditte in quanto “tale modificazione rispetto al contenuto del segno distintivo dell’attrice, valutata in modo sintetico e complessivo, risulta essere inidonea ad essere percepita dagli altri imprenditori del settore e dal pubblico dei consumatori con valore differenziale ed a escludere la possibilità di un’associazione tra i due segni”.

Quanto alla tutela dei marchi, la Fondazione aveva già depositato tre differenti marchi, ricadendo sotto la tutela dell’articolo 20, lett. b Codice della proprietà industriale (che permette al titolare del marchio di vietare ai terzi nell’attività economica l’utilizzo del proprio marchio, evitando il rischio di confusione) e dell’articolo 22, comma 1 Codice della proprietà industriale (che pone il principio dell’unità dei segni distintivi). In forza di tali articoli è stata affermata “l’illiceità della condotta posta in essere dall’associazione convenuta, la quale in data successiva alla registrazione dei predetti marchi ha adottato l’espressione “I Veri Amici del Colosseo”.

L’Associazione ha, anche, compiuto atti di concorrenza sleale per confusione e per denigrazione, ai sensi dell’articolo 2598 nn. 1 e 2 Codice Civile, in quanto l’utilizzo dell’aggettivo “vero” conferisce un’accezione negativa all’ente cui implicitamente si riferisce, come se venisse automaticamente considerato “non genuino, “falso” e “solo apparente”. Si tratta di una forma di comparazione dispregiativa implicita.

Il Tribunale ha, dunque, accertato e dichiarato che l'Associazione ha violato i diritti della Fondazione al nome, alla ditta e al marchio, oltre che compiuto atti di concorrenza sleale per confusione e per denigrazione.

(Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa (ud. 13-09-2017) 03-10-2017, n. 18625)