



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Posso tutelare il marchio o la ditta non registrati?

Autore: Redazione | 29/01/2017



*Anche il marchio e la ditta non soggette a registrazione possono essere tutelate purché si dimostri l'antiorità dell'utilizzo.*

Non c'è bisogno di **registrare un segno distintivo**, come un **marchio**, una **ditta**

o un'**insegna**, per prevalere su chi invece abbia adempiuto a tale formalità. Difatti, ciò che conta è, principalmente, la **priorità nell'uso**. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

La disciplina in materia di tutela dei segni distintivi e di registrazione è parzialmente diversa a seconda che si tratti di marchio, ditta o insegna. Vediamo i singoli casi.

## **Marchio non registrato contro marchio registrato**

Nel caso di **due marchi identici**, chi non ha registrato il marchio può continuare a utilizzarlo solo se dimostra il cosiddetto «**preuso**» ossia l'utilizzo anteriore rispetto a chi, invece, lo ha registrato. Tuttavia, il titolare del marchio non registrato:

- potrà sfruttare il marchio solo nello stesso ambito locale ove aveva già iniziato a utilizzarlo, senza poter uscire fuori da tale confine locale (diversamente, il titolare del marchio registrato potrà impedirglielo);
- non può impedire, al titolare del marchio registrato, di invadere il suo territorio, nel quale quindi vi sarà concorrenza di entrambi i prodotti.

## **Ditta o insegna non registrata contro ditta o insegna registrata**

È possibile registrare non solo il marchio di un prodotto, ma anche la **ditta**, ossia il nome con il quale l'imprenditore o la società esercita la propria attività.

Chi ha registrato una **ditta** individuale (o un'insegna) non prevale necessariamente su chi lo abbia preceduto, ma non ha eseguito tale formalità. Per l'insegna e per la ditta non opera il criterio di **priorità della registrazione**, ma conta la **priorità dell'uso**. Il preuso dell'insegna e della ditta prevale sulla registrazione della stessa (ciò perché detta registrazione ha solo efficacia dichiarativa e non costitutiva, come invece è per il marchio). Quindi, in tal caso, a

differenza del marchio, chi riesce a dimostrare il **preuso** può inibire all'altro utilizzatore, benché abbia provveduto a registrare il suo segno distintivo, l'utilizzo della ditta.

## Note

[1] Cass. sent. n. 971/17 del 17.01.2017. *Autore immagine: 123rf com*

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 novembre 2016 - 17 gennaio 2017, n. 971** *Presidente Ragonesi - Relatore Genovese*

### *Svolgimento del processo*

**1.** Il Tribunale di Napoli, adito anche in sede cautelare dal dr. **S.C.C.**, titolare di un'autorizzazione all'apertura di un esercizio farmaceutico, con annessa azienda, trasferita nel corso dell'anno 2002 - dall'originaria sede a quella di via (*omissis*), sulle domande inibitorie e risarcitorie avanzate nei riguardi della d.ssa **A.B.**, anch'essa titolare di un esercizio farmaceutico (acquistato, nel luglio 1989, dagli eredi dell'omonimo dr. S.C.C.) e posto nella non lontana via (*omissis*), e sulle domande proposte da quest'ultima contro l'attore, ha inibito al primo l'uso del patronimico S. nell'insegna dell'esercizio farmaceutico e vietato alla seconda di inserire lo stesso patronimico nella sua ditta. **2.** Sugli opposti gravami (principale, quello del dr. S., e incidentale, quello della d.ssa A.) la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento del secondo, ha "*dichiarato che l'utilizzo del cognome S. da parte della ditta dell'appellante S.C.C. è illegittimo e costituisce violazione dei diritti all'uso esclusivo del cognome nella ditta e nell'insegna da parte della d.ssa A.B., inibendone l'uso allo stesso S.*". **2.1.** La Corte territoriale, ha poi confermato nella parte restante la sentenza di prime cure e posto le spese processuali a carico dell'appellante principale. **2.2.** Secondo il giudice distrettuale, dall'esame dell'atto di acquisto dell'esercizio farmaceutico degli avanti causa del dr. S., titolare dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di Ponticelli, ed in particolare dall'analisi testuale degli artt. 1 e 3 del contratto, era chiara la disgiunta volontà delle legittime aventi causa (le uniche eredi del defunto) di cedere all'acquirente, la d.ssa A., non solo l'azienda farmaceutica ma anche i suoi segni distintivi, ossia la ditta e l'insegna esistenti sul posto da alcuni decenni (per quanto la sua titolare, al momento dell'acquisto, non aveva potuto registrare la ditta, non avendo ancora avuta attuazione il registro delle imprese, istituito solo nel 1996). **2.3.** Nel caso in esame, si rilevava che il cuore del segno era proprio il cognome S. con cui era da anni conosciuta la farmacia di (*omissis*), onde non erano possibili interventi tesi a

integrare o modificare (con l'aggiunta di nomi di fantasia) la ditta creata e registrata in un momento successivo, rispetto al preuso fattone dalla d.ssa A. , dall'attore e appellante principale, occorrendo l'eliminazione del richiamato cognome, anche se coincidente con quello dello stesso appellante. **2.4.** Secondo il giudice del merito, infatti, la registrazione avrebbe solo efficacia dichiarativa e non costitutiva; ed essa non poteva prevalere sul diritto poziore acquisito dalla d.ssa A. , ossia quello di continuare ad usare di un segno non registrato, in funzione di ditta ed insegna, che aveva (come nella specie) già raggiunto una certa notorietà locale, estesa ad ogni aspetto d'uso dei segni, in ragione del principio della loro unitarietà.

**3.** Avverso tale decisione il dr. **S.C.C.** ha proposto ricorso per cassazione, in via principale, affidato a quattro motivi, contro cui resiste la d.ssa **A.B.** , con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato a un motivo, illustrato da memoria. **3.1.** Contro di esso, ha resistito con controricorso il ricorrente principale.

#### *Motivi della decisione*

**1.** Con il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2563 e 2564, 2 co., c.c., 9, 13 e 17 LM, 22 CPI; nullità della sentenza e/o del procedimento; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)) il ricorrente ha posto i seguenti quesiti di diritto: "se la registrazione di una ditta presso il registro delle imprese determini il diritto all'utilizzazione in via esclusiva di quel segno distintivo"; "se il principio dell'unitarietà dei segni distintivi comporti per chi abbia registrato la propria ditta presso il registro delle imprese il diritto di usufruire di tale ditta anche come insegna dei propri locali"; "se la registrazione di una ditta presso il registro delle imprese esprima la scelta di non usare un'altra ditta differente da quella registrata"; "se la registrazione di una ditta presso il registro delle imprese consenta o meno l'utilizzazione di un'altra ditta differente da quella registrata che è stata invece registrata da altro imprenditore"; "se il preuso di un patronimico come insegna da parte di un terzo comporti il diritto per il predetto preutente di inibire al titolare di tale patronimico di registrarlo come ditta e di utilizzarlo come tale"; "se il preuso di un patronimico come insegna da parte di un terzo comporti il diritto per il predetto preutente di inibire al titolare di tale patronimico, che lo abbia registrato come ditta, di utilizzarlo anche come insegna". **1.1.** Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, erroneamente affermato il preuso del segno costituito dal patronimico S. da parte della d.ssa A. , che invece non l'avrebbe mai utilizzato, e da un altro, avrebbe dato illegittima prevalenza al preuso del segno rispetto alla registrazione che di esso aveva fatto il dr. S. . **2.** Con il secondo (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2565 c.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)) il ricorrente ha posto i seguenti quesiti di diritto: "se il richiamo contenuto in un atto di compravendita di azienda commerciale a trattative tra le parti in ordine alla ditta e

all'insegna, costituisce un'espressa e distinta volontà di cedere i segni distintivi oltre all'azienda"; "se il protrato non uso di un segno distintivo comporta l'impossibilità di utilizzare quel segno per avvenuta decadenza". **2.1.** Secondo il ricorrente principale, il giudice distrettuale avrebbe, da un lato, erroneamente desunto l'esistenza di uno specifico accordo in ordine alla cessione dei segni distintivi nel contratto di trasferimento della farmacia del 12 luglio 1989 che, invece, non lo conteneva, e da un altro, che la d.ssa A. avesse preusato di quel patronimico, prima della registrazione fatta dal dr. S. , avendolo invece utilizzato solo a partire dal 2001e senza mai registrarlo, anche quando avrebbe potuto farlo, ossia dopo l'istituzione del registro delle imprese. **3.** Con il terzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2563, 2564 e 2568 c.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)) il ricorrente ha posto i seguenti quesiti di diritto: "se all'imprenditore che utilizzi una ditta contenente il suo patronimico, coincidente con la ditta altrui, sia consentito avvalersene nell'insegna, salvo il dovere, ove ricorra confondibilità, di integrarla con indicazioni idonee a differenziarle"; "se l'aggiunta di un nome di fantasia o di un santo al patronimico contenuto in un'insegna è elemento idoneo a differenziare tale insegna da quella del concorrente". **3.1.** Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ulteriormente errato escludendo la possibilità di differenziare l'insegna utilizzata dalla d.ssa A. da quella propria attraverso l'aggiunta di un nome di fantasia o di un santo al patronimico della propria insegna, non considerando - come già affermato con il primo mezzo - la propria posizione privilegiata, in applicazione dell'art. 2564, 2 co., cc. **4.** Con il quarto (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; nullità della sentenza e/o del procedimento; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)) il ricorrente ha posto i seguenti quesiti di diritto: "se in caso di soccombenza reciproca tra le parti le spese vadano compensate tra le stesse". **5.** Con il primo mezzo del ricorso incidentale (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, 2599, 2600 c.c. in riferimento all'art. 2697 c.c.; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)) il ricorrente ha posto i seguenti quesiti di diritto: "se l'allegazione di documentazione contabile relativa al periodo di riferimento ed attestante il calo del fatturato illustrata attraverso relazione tecnico contabile di parte sia sufficiente ad assolvere l'onere probatorio imposta dall'art. 2697 c.c. circa la dimostrazione dell'esistenza del danno da contraffazione e/o concorrenza sleale; "se la dimostrazione della flessione negativa del fatturato di un'azienda vittima di contraffazione di insegna, ditta e/o di concorrenza sleale dimostrata attraverso documentazione contabile esplicitata attraverso relazione tecnico contabile di parte sia sufficiente ad ottenere la liquidazione del danno subito in via equitativa ex art. 1226 c.c.; "se l'esistenza in astratto di concause

putative che possano influire sull'andamento del fatturato di un'impresa che subisce attività di contraffazione insegna, di ditta e/o concorrenza sleale sia di impedimento all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno". 6. Il primo mezzo del ricorso principale, con il quale si pone il problema del conflitto tra le (due) ditte delle parti litiganti, contenenti ciascuna il patronimico S. , deve tener conto dell'accertamento dei seguenti fatti, compiuto nella fase di merito e in questa sede non più riesaminabili: a) l'acquisto del segno distintivo da parte della d.ssa A. , avvenuto fin dall'anno 1989 a titolo derivativo, con la compravendita dalle aventi causa dall'originario titolare, e il suo uso (sia in funzione di ditta che di insegna) ancor prima che fosse possibile registrarlo nell'ambito della successiva istituzione del registro delle imprese, nel corso dell'anno 1996 (e senza che possa trovare ingresso in questa sede la contestazione al riguardo mossa, inammissibilmente, dal ricorrente con una parte del detto mezzo di impugnazione); b) la registrazione della stessa ditta da parte del suo omonimo, il dr. Carito S. , avvenuta dopo il 1996; c) la mancata registrazione della ditta contenente il patronimico S. da parte della d.ssa A. . **6.1.** Si è dunque creato una sorta di "duopolio" dei segni: tra quello registrato dello S. e quello preusato dalla D.ssa A. . **6.2.** Ma il conflitto non può essere risolto (come richiede il ricorrente) alla stregua del principio di diritto che questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 14787 del 2007) ha enunciato in tema di marchio d'impresa (e secondo cui *"il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di terzi di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale"*) e ciò per la ragione che, versandosi nel caso di segni utilizzati non già come marchio ma come ditta/insegna, emerge il noto problema dell'equilibrio tra il principio di verità (o della corrispondenza tra la ditta e il nome dell'imprenditore: art. 2563, 2 co., c.c.) e le sue eccezioni, pure contenute nel secondo comma dell'art. 2563 c.c., nella parte in cui esso fa rinvio al contenuto della previsione di cui all'art. 2565 c.c. ed alla disciplina del trasferimento della ditta. **6.2.1.** Infatti, ai sensi della previsione da ultimo richiamata, il diritto alla ditta può fondarsi anche sul trasferimento dell'azienda che di esso nome si sia giovata. 6.3. Nella specie, da un lato, la d.ssa A. ha acquistato il diritto a usare del segno (S. ) e, da un altro, il dr. S. ha registrato quel nome sicché, quest'ultimo, chiede ora una "più intensa ed estesa tutela" di quella riconosciuta dal primo giudice ma poi negata dalla Corte territoriale. **6.4.** E tuttavia, ai sensi dell'art. 2564, 2 co., c.c., "Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione (della ditta) spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore": la quale regola, costituente il criterio di soluzione del conflitto tra una pluralità di aventi titolo, deve essere contestualizzata al complesso normativo di riferimento esistente al momento del trasferimento di azienda, avvenuto - come si è visto - nel corso dell'anno 1996.

**7.** Con riferimento al momento temporale richiamato, infatti, l'art. 100 del Regio Decreto 30 Marzo 1942, n.318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), stabiliva: a) al primo comma, che *"Fino all'attuazione del registro delle imprese le procure institorie, le nomine di procuratori, nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale e alle altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, secondo le modalità stabilite dalle medesime"*; b) al quarto comma, che *"Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo"*. **7.1.** Tale previsione è stata da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 3618 del 1953), *ab initio*, autorevolmente interpretata nel senso che *"Il legislatore, disponendo nell'art. 100 delle disp. Attuaz. al cod. civ. che, fino all'attuazione del registro delle imprese, gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel predetto registro, fossero soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale e alle altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, ha inteso riferirsi esclusivamente alle forme di pubblicità legali previste, per le società commerciali, dal codice di commercio e successive leggi di modifica (iscrizione nei registri, pubblicazione nei fogli annunci legali, ecc.) fra le quali non rientrano le denunce alla camera di commercio e le sue certificazioni, alle quali non possono essere riconosciuti gli effetti che la legge attribuisce alla iscrizione nel registro delle imprese o, per ora, nel registro della cancelleria (nella specie, quello di determinare l'estinzione della società)"*. **7.2.** Con riferimento a tale periodo temporale anteriore all'istituzione del registro delle imprese, pertanto, con riferimento all'impresa individuale, priva di alcuna forma di pubblicità legale, ed ai diritti da essa acquisiti anteriormente al periodo della sua istituzione (avvenuta con la legge 29 dicembre 1993, n.580), si deve affermare il principio di diritto secondo cui: in tema di segni distintivi, chi abbia registrato una ditta individuale (formalità divenuta possibile solo a seguito della legge 29 dicembre 1993, n.580) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto che egli abbia adempiuto alle formalità della registrazione rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia preusato, atteso che - con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrante - la sola registrazione non determina automaticamente né l'acquisto del diritto né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. **7.3.** In conseguenza di tale principio, tenuto conto che il fatto costitutivo del diritto all'insegna, ancor più che per la ditta, è costituito dal semplice uso di essa, non esistendo alcun sistema di pubblicità o di registrazione (con riferimento all'insegna è stabilito (dall'art. 2568 c.c.) che *"Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna"*, ossia che all'insegna si applichi la regola secondo cui *"Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può*

*creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla*"), può trarsi anche il corollario secondo cui: in tema di ditta, il primo utente prevale anche contro il primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti. **7.4.** Il proposto mezzo di cassazione va, perciò, respinto sulla base dei seguenti principi di diritto: In tema di segni distintivi (nella specie ditta e insegna), chi abbia registrato una ditta individuale (formalità divenuta possibile solo a seguito della legge 29 dicembre 1993, n.580) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto che egli abbia adempiuto alle formalità della registrazione rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia preusato, atteso che - con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrante - la sola registrazione non determina automaticamente né l'acquisto del diritto né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. In tema di ditta, il primo utente prevale anche contro il primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni confliggenti. **8.** Il **secondo** mezzo appare inammissibile, atteso che, oltre a non apparire autosufficiente, con riferimento al testo del contratto di cui contesta l'interpretazione data dal giudice distrettuale, non propone le censure all'interpretazione della Corte territoriale, secondo canoni ermeneutici propri dell'art. 1362 e seguenti c.c., vertendosi su una questione di interpretazione di un negozio. **9.** Il **terzo**, al pari del primo, va respinto perché infondato. **9.1.** Infatti, si è già detto che all'insegna si applica la regola secondo cui *"Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla"*. **9.2.** E poiché il fatto costitutivo del diritto all'insegna, ancor più che per la ditta, è costituito dal semplice uso di essa, non esistendo alcun sistema di pubblicità o di registrazione, avendo il giudice di merito accertato (con giudizio non più ripetibile in questa sede) che l'uso dell'insegna contenente il patronimico contestato (S. ) da parte della d.ssa A. si legittimamente consolidato, deve affermarsi la piena legittimità del diritto della resistente a far escludere il nome confusorio, secondo l'accertamento giudiziale richiamato e senza che qui rilevi il principio dell'unitarietà dei segni distintivi. **9.3.** Infatti, questa stessa Corte ha già avuto modo di affermare - con riferimento alla ditta - il principio di diritto secondo cui *"Ai sensi dell'art. 2564 cod. civ., nel conflitto tra i titolari di ditte uguali o simili, legittimamente usate per effetto della identità o similarità dei rispettivi cognomi, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino alla eliminazione del cognome dalla ditta sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da*



*creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata".* **9.4.** Tale principio può estendersi anche all'insegna, ed essere affermato che in casi estremi (quale nella specie è stato valutato dai giudici di merito), *"nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili, per la presenza dello stesso cognome come cuore di esse, legittimamente usate per effetto del loro acquisto, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino alla eliminazione del cognome dall'insegna sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata".* **10.** Il quarto mezzo del principale ed il primo del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente, attenendo allo stesso problema dell'accertamento (negativo) dei danni lamentati dalla ricorrente incidentale. **10.1.** A tal proposito, la Corte territoriale ha esaminato la CTU ma ha ritenuto, con apprezzamento non più sindacabile in questa sede, che il calo del fatturato rientrasse in una più generale situazione di difficoltà del circuito farmaceutico, di rialzo dei prezzi dei farmaci, etc.. **11.** In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti e le spese di questa fase compensate nella misura di un terzo (per la prevalente soccombenza del ricorrente principale), ponendo i residui tre quarti a carico del primo ricorrente, e liquidati come da dispositivo.

*P.Q.M.*

Respinge entrambi i ricorsi e compensa le spese giudiziali nella misura di un terzo; pone i restanti due terzi a carico del ricorrente principale, che condanna al pagamento - in favore dell'altra parte - nella misura che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.