

I principali segni distintivi dell'imprenditore sono: marchio, che individua i beni e servizi prodotti dall'imprenditore, ditta, che contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa, e insegna, che individua i locali in cui si svolge l'attività di impresa.

L'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi. Alla base della tutela dei segni distintivi vi sono interessi non coincidenti. Anzitutto vi è l'interesse a tutelare chi adotta i segni distintivi, l'imprenditore, infatti, ha interesse ad evitare che gli imprenditori concorrenti utilizzano segni simili o identici ai propri. Vi è quindi un interesse ad un uso esclusivo dei segni distintivi. Ma vi può essere interesse a trasferire ad altri i segni distintivi. Vi è inoltre l'interesse di chi entra in contatto con l'imprenditore a non essere tratto in inganno sulla provenienza dei prodotti immessi sul mercato o identità dell'imprenditore. Vi è quindi interesse ad evitare confusione sul mercato.

### **Principi comuni in tema di segni distintivi:**

1. *Principio di unitarietà dei segni distintivi:* è vietato utilizzare come ditta, ragione, denominazione sociale o insegna il medesimo segno già usato da altri come marchio ed è vietato adottare come marchio altrui ditta, ragione o denominazione sociale o insegna. Si tratta di divieti speculativi che implicano che l'adozione di un segno distintivo conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre sue possibili espressioni.
2. *Principio di relatività, o di specialità,* alla tutela dei segni distintivi: il titolare di un marchio registrato gode del diritto di uso esclusivo del segno unicamente per la classe o le classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione e per i prodotti affini, mentre il titolare della ditta o dell'insegna gode del diritto di impedire l'uso di questi segni distintivi solo per attività analoghe o affini all'attività svolta e all'interno dell'ambito territoriale nel quale egli opera.

### **Crisi del principio di relatività della tutela**

- Tendenza degli imprenditori a cercare di sfruttare il valore pubblicitario di un segno distintivo anche in settori merceologicamente diversi.
- La tutela del marchio registrato non si limita ad impedirne utilizzazioni confusorie, ma evita qualsiasi sfruttamento della sua notorietà e intrinseca valenza pubblicitaria.

### **Fonti e sistema**

Importanza nella disciplina codicistica soprattutto per ditta, insegna e marchio non registrato (artt. 2563 ss), cosiddetti diritti di proprietà industriale non titolati. I diritti non titolati sono oggetto di riferimento ad opera dell'art 2 comma 4 del codice priorità industriale; quelli titolati sono protetti per effetto di una complessa fattispecie costitutiva che si perfeziona a seguito di un procedimento di brevettazione e registrazione nei modi stabiliti dalla legge.

### **La ditta**

È il nome commerciale dell'imprenditore, serve a contraddistinguere l'imprenditore nella propria attività d'affari. Si sono delineate due contrapposte linee sulla ditta, ossia linea soggettiva, secondo cui la ditta individua la persona dell'imprenditore, ed oggettiva, in base alla quale la ditta contraddistingue l'impresa o l'azienda. All'interno del codice civile vi sono tracce sia della concezione soggettiva che oggettiva. L'art.2565 fa riferimento al nome dell'imprenditore e sembra quindi preferire la teoria soggettiva; ma al secondo comma viene affermato che la ditta non può essere trasferita separatamente all'azienda, questo ci porta a

ritenere che il codice civile sembra avvicinarsi a una tendenza di tipo oggettivo. La ditta è un segno distintivo necessario, esso coincide con il nome o sigla dell'imprenditore. E' un segno di denominazione e può essere contrassegnata da particolari configurazioni grafiche. Secondo la giurisprudenza può essere tutelata anche la ditta irregolare o di fantasia. La ditta irregolare è la ditta priva di nome o sigla che non può essere iscritta nel registro delle imprese e che gode di tutela in base alla disciplina di concorrenza sleale o confusione di cui art. 2598 n.1 codice civile. La regola secondo cui la ditta deve contenere nome o sigla dell'imprenditore corrisponde al principio di verità che incontra però temperamento laddove la giurisprudenza ammette la tutela della ditta irregolare. Tuttavia accanto alla ditta originaria ( che contiene la sigla dell'imprenditore) è possibile avere una ditta derivata, infatti nel caso di trasferimento d'azienda è possibile trasferire anche la ditta. Il nostro ordinamento non impone all'acquirente dell'azienda di integrare la ditta con il proprio nome o sigla. La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Novità: l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. Questo diritto si acquista con l'effettivo utilizzo della stessa. Tale diritto è riconosciuto in base al fatto che l'imprenditore scelga e inizia ad usare la propria ditta. Art.2564: l'imprenditore può inibire ad altro imprenditore di utilizzare successivamente una ditta identica o simile alla propria se ciò può creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questo è esercitato. Chi adotta una ditta uguale o simile ha l'obbligo di integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla. In caso di conflitto tra imprenditori le cui ditte possono ingenerare confusione prevale chi per primo abbia utilizzato la ditta. Tuttavia se il conflitto riguarda imprese commerciali prevale chi per primo abbia iscritto la ditta nel registro delle imprese anche se non sia stato il primo a servirsi materialmente della stessa. La registrazione non ha efficacia costitutiva e vi è la possibilità di prova contraria.

Trasferimento: Art.2565. La ditta non può essere trasferita separatamente all'azienda. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Se dall'accordo risulta che manchi il consenso dell'alienante allora la ditta continuerà ad essere usata da questo. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salva diversa disposizione testamentaria.

La ditta deve poter essere trasferita per consentire al titolare di monetizzare il valore dell'avviamento ad essa connesso. Vi è l'esigenza di tutelare il terzo entrato in contatto con l'alienante a non essere tratto in inganno. La regola che afferma che il trasferimento della ditta non sia disgiunto dal trasferimento d'azienda ha voluto scongiurare il rischio che i consumatori siano tratti in inganno sulla provenienza dei servizi loro offerti. Si vuole salvaguardare l'interesse dei consumatori ad evitare delle informazioni ingannevoli circa la provenienza di beni e servizi prodotti da quel determinato servizio produttivo.

### **Insegna**

L'insegna ha una funzione importante ma la disciplina è piuttosto scarsa. Serve a contraddistinguere i locali dell'imprenditore. La disciplina dell'insegna si trova all'art.2568 che richiama il primo comma dell art.2564: "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". E' un rilevante strumento di attrazione della clientela e può essere usata anche in funzione di marchio. I segni distintivi devono rispondere ai requisiti della veridicità, novità e originalità. La veridicità tende ad evitare che il pubblico sia tratto in inganno circa l'identità dell'imprenditore o provenienza dei beni e servizi prodotti da un altro imprenditore. L'originalità consiste nella capacità del segno distintivo ad avere un'idonea capacità di

differenziazione dei beni o servizi prodotti dell'imprenditore rispetto agli altri imprenditori concorrenti. Per quanto riguarda il trasferimento d'azienda l'art.2568 non contiene alcun riferimento inerente il trasferimento della ditta. Quindi possiamo dedurre l'applicazione delle regole inerente la trasferibilità del marchio.

### **Il marchio**

Individua i beni che vengono prodotti da un determinato imprenditore, quindi contraddistingue beni e servizi prodotti dall'imprenditore. E' soggetto di diverse fonti:

- "Marchio nazionale" la cui disciplina è contenuta negli artt.2569, 2574 del codice civile, nonché art.7 e ss. del codice di proprietà industriale che ha sostituito la precedente "legge marchi".
- "Marchio internazionale" che presuppone la registrazione come marchio nazionale cui segue una registrazione internazionale presso un apposito ufficio con sede a Ginevra.
- "Marchio dell'Unione Europea" disciplinato dal regolamento 207 del 1999, poi modificato dal regolamento 1001 del 2017. La registrazione del marchio UE avviene presso un apposito ufficio, ossia "EUIPO" e produce effetti sovranazionali che si estendono a tutti i paesi dell'Unione Europea.

Funzione di marchio: attraverso il marchio noi consumatori siamo posti nella condizione di conoscere i prodotti che provengono da un'unitaria fonte di produzione. Il marchio ha anche funzione di indicatore di qualità? No, salvo che si tratti di marchi collettivi, ossia marchi il cui uso è concesso da un consorzio o associazione di produttori. Vi sono i marchi celebri che hanno raggiunto una certa notorietà all'interno del mercato. La tutela di questi marchi è ampliata così da evitare confusione tra prodotti affini. Il diritto di utilizzo esclusivo del marchio si acquista tramite la registrazione che consente all'imprenditore di impedire che altri imprenditori utilizzino lo stesso marchio per prodotti identici o affini.

#### *Esistono diverse tipologie di marchi:*

Marchio di fabbrica e marchi di commercio: il primo viene apposto dal fabbricante (ad esempio il marchio Fiat messo sulle auto), il secondo viene apposto dal commerciante.

Marchio di servizio: indica la provenienza di quel determinato servizio ad un dato imprenditore. Uno stesso imprenditore può generare marchio generale (ad esempio Ferrero) e speciale (ad esempio Nutella).

Con riferimento alla composizione del marchio possiamo avere marchio formato da loghi o disegni, ossia marchio figurativo, marchio formato da parole, ossia marchio denominativo, o misto. Non possono essere registrati con marchio di forma le forme imposte dalla natura stessa del prodotto, quelle che danno valore sostanziale al prodotto, ecc.

Marchio collettivo: può essere registrato da persone giuridiche di diritto pubblico ed è destinato all'uso da parte di produttori o commercianti che condividono le finalità istituzionali dell'ente. L'uso del marchio collettivo è concesso ad imprenditori che si impegnano a rispettare quelle condizioni predeterminate.

La tutela del diritto all'uso esclusivo dura 10 anni e può essere rinnovata per un numero indefinito di volte. Per essere registrato il marchio deve presentare determinati requisiti: originalità, non ingannevolezza, liceità e novità, ossia deve avere l'idonea capacità distintiva. Sono considerati privi di capacità distintiva i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Il marchio non deve essere idoneo a trarre in inganno il consumatore, non deve avere contenuti vietati dalla legge e non deve essere confondibile con altri segni precedentemente registrati e utilizzati. Al marchio che grazie al prestigio o accreditamento

all'interno del mercato ha assunto un valore pubblicitario spetta una tutela più ampia. La tutela si fonda sull'indebito vantaggio o pregiudizio alla notorietà o carattere distintivo, prescinde dal rischio di confusione e può essere fatta valere contro l'utilizzazione del segno per qualsiasi prodotto o servizio, sia esso o meno simile a quelli per i quali ha acquistato notorietà. Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare a usarne nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Questo è il cosiddetto marchio di fatto.

Trasferimento del marchio: può avvenire separatamente dall'azienda, il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o una parte di beni e servizi per la quale è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Non è necessario che siano trasferiti contemporaneamente l'azienda o un suo ramo.