

MARCO LAMANDINI

**Osservazioni
in tema di ditta «geografica».**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1991
Disp. 2^a, Parte I, Sez. 1^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 5 marzo 1990, n. 1731 —
CORDA *Presidente* — GRAZIADEI *Relatore* — GOLIA
P. M. (conf.). — Casini (avv. ti Ozzola, Falaschi) -
Allevamento La Selva Pian del Lago s.p.a. (avv. ti An-
dreucci, Pisaneschi).

Conferma App. Firenze, 17 luglio 1987.

**Ditta e insegna — Ditta irregolare contenente denomina-
zione geografica — Tutela — Concorrenza sleale —
Configurabilità — Limiti** (C. c. artt. 2555, 2598, n. 1;
R. D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 20).

*L'inserimento, nella ditta dell'impresa, di un nome geo-
grafico o di località, che non si esaurisca in un mero ri-
chiamo del luogo nel quale è ubicata l'impresa stessa o dal
quale provengono i suoi prodotti, ma assuma attitudine a
contraddistinguere l'una e gli altri nel rapporto con la klien-
tela, in relazione alle modalità di uso del toponimo od al suo
collegamento con altre espressioni (nella specie, si trattava di
allevatore e venditore di cavalli da corsa, che aveva adottato
la ditta «Razza del Pian del Lago»), rende qualificabile
come concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c. c., il
comportamento dell'imprenditore concorrente, che successi-
vamente faccia analogo uso del medesimo toponimo, sem-
pre che tale uso sia pedissequo, senza ulteriori indicazioni
od accorgimenti, atti a differenziare, alla stregua delle circo-
stanze del caso concreto, le due attività imprenditoriali.*

Omissis. — Nicolò Casini, con atto del 15 ottobre 1982,
citava dinanzi al Tribunale di Siena la S.p.a. «La Selva
Allevamento Pian del Lago», chiedendo che venisse con-

dannata a cambiare o modificare la sua denominazione, nonché a risarcire il danno.

Assumeva l'attore che l'inclusione in detta denominazione delle parole «Pian del Lago» ingenerava confusione con l'analoga attività di allevamento e vendita di cavalli da corsa, che egli svolgeva, quale imprenditore individuale, con la ditta «Razza del Pian del Lago».

La domanda veniva respinta dal tribunale, con sentenza del 20 novembre 1985.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio 1987, rigettava il gravame del soccombente.

La Corte riteneva che la pretesa del Casini non potesse trarre fondamento dall'art. 2564 c. c., in tema di tutela della ditta, essendo tale disposizione applicabile solo alla ditta regolare (con il cognome o la sigla dell'imprenditore), né dall'art. 2598 c. c., in tema di repressione della concorrenza sleale, difettandone i relativi requisiti.

A quest'ultimo proposito osservava che l'espressione «Pian del Lago», comune alla ditta individuale dell'attore ed alla denominazione sociale della convenuta, integrava un mero riferimento topografico, non un elemento originale e di fantasia munito di forza individualizzante, e che, inoltre, l'integrazione dell'espressione medesima, rispettivamente, con le parole «Razza» e «La Selva Allevamento s.p.a.» era sufficiente ad evitare possibilità di confusione.

Avverso la sentenza della Corte di Firenze, notificata il 21 settembre 1987, ha proposto ricorso per cassazione Nicolò Casini, sulla base di tre censure.

La S.p.a. «La Selva Allevamento Pian del Lago», cui il ricorso è stato notificato il 20 novembre 1987, si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi: In via pregiudiziale, si deve disattendere la deduzione d'inammissibilità del ricorso, formulata dalla resistente sotto il profilo della mancata specificazione della decisione impugnata. Il ricorso, invero, dopo aver indicato, nell'epigrafe, il numero d'ordine e la data di detta pronuncia, riproduce tali elementi alla pagina n. 5, aggiungendo anche la nozione dell'autorità giudiziaria che l'ha resa; tanto basta ad evidenziare l'osservanza dell'art. 366, 1° comma, n. 2, c. p. c., il quale, nel richiedere l'indicazione della sentenza impugnata, non impone che essa trovi col-

locazione in una determinata parte dell'atto d'impugnazione.

Le tre censure del ricorso, strettamente connesse, investono la pronuncia della Corte di Firenze nella parte in cui ha negato la configurabilità di atti di concorrenza sleale. Denunciandosi la violazione dell'art. 2598 c. c., nonché difetto di motivazione, si sostiene che al toponimo «Pian del Lago», inserito nella ditta dell'istante, non poteva disconoscersi funzione individualizzante, posto che il riferimento ad una località, ignota anche agli acquirenti di cavalli da corsa, assumeva il valore di elemento originale, con la capacità di contraddistinguere i prodotti dell'allevamento «Razza del Pian del Lago», e che, quindi, la successiva riproduzione del toponimo medesimo ad opera della società convenuta, pur se non implicava lesione del diritto all'uso esclusivo della ditta, doveva essere considerata atto di concorrenza sleale, perché determinava possibilità di confusione fra l'uno e l'altro allevamento. Del resto, aggiunge il ricorrente, tale confusione si era in concreto verificata, come le testimonianze assunte di primo grado, indebitamente trascurate dalla Corte d'appello, inequivocamente dimostravano.

I riportati motivi, da esaminarsi congiuntamente, pur contenendo alcune esatte critiche alle argomentazioni in diritto svolte dalla sentenza impugnata, non ne giustificano il richiesto annullamento, dovendosi condividere il *decisum* della Corte di Firenze.

Il problema posto dal Casini (il quale non insiste più, in questa sede, nella tesi della responsabilità della controparte per fatti lesivi del diritto all'uso esclusivo della ditta, né comunque formula specifiche censure avverso la sfavorevole statuizione resa sul punto dalla Corte del merito) è quello della qualificabilità, come atto di concorrenza sleale, dell'uso di nomi o segni da altri in precedenza legittimamente adottati.

Il quesito deve essere affrontato con esclusivo riferimento al n. 1 dell'art. 2598 c. c. che specificamente delinea i presupposti di detta fattispecie concorrenziale, tenendo conto che, in difetto di tali presupposti, non potrebbe invocarsi il successivo n. 3 del citato art. 2598 c. c., in tema di fatti contrari «ai principi della correttezza professionale ed

idonei a danneggiare l'altrui azienda», il quale si riferisce, in via residuale, a comportamenti diversi da quelli espressamente enucleati dai precedenti n. 1 e 2.

Ciò premesso, si osserva che il n. 1 dell'art. 2598 c. c. fissa un duplice requisito affinché possa considerarsi come sleale l'uso di nomi o segni già impiegati dal concorrente: tali nomi o segni devono avere funzione distintiva, nell'utilizzazione fattane dal primo imprenditore, vale a dire attitudine a contraddistinguere la sua presenza sul mercato, e, inoltre, l'uso con pari funzione dei medesimi nomi o segni, da parte del secondo imprenditore, deve presentare idoneità a creare confusione fra le due attività ed i relativi prodotti, cioè a determinare equivoci, fra i compratori di medie capacità percettive, circa la riferibilità dei prodotti stessi all'una od all'altra impresa (v. Cass. n. 1310 del 12 marzo 1986; n. 655 del 28 gennaio 1980; n. 685 del 10 marzo 1971).

A dette regole, che riguardano anche i nomi o segni inclusi nella ditta (a prescindere dalla sua autonoma tutelabilità ai sensi degli artt. 2563 e segg., c. c.) non si sottraggono i nomi geografici o di località (cfr. Cass. n. 2709 del 29 ottobre 1966), quindi, l'imprenditore, che li inserisca nella propria ditta, può opporsi al successivo uso che ne faccia il concorrente, allegando il divieto di concorrenza sleale, alle condizioni che i nomi medesimi assumano effettiva capacità di distinguere l'attività d'impresa e che detto successivo uso sia pedissequo, senza ulteriori indicazioni o comunque accorgimenti atti a differenziare i due concorrenti.

Nel caso in esame, il Casini a ragione si duole del diniego della prima delle predette condizioni.

La Corte di Firenze, invero, dà sostanzialmente atto che il toponimo «Pian del Lago» non esprime, nella ditta dell'istante, un mero richiamo all'ubicazione dell'impresa od al luogo di provenienza dei cavalli allevati, perché è posto quale complemento di specificazione della parola «razza», ed altresì non mette in discussione che la complessiva espressione «Razza del Pian del Lago» non è riferibile ad una razza di cavalli (da corsa o meno) nota con tale appellativo. Ne discende che l'esatto rilievo della Corte stessa, circa l'esaurirsi delle parole «Pian del Lago», di per sé considerate, in un comune nome geografico, non può ritenersi sufficiente ad escludere che esse siano state in concreto adottate, nella ditta del Casini, quale elemento origi-

nale e di fantasia, adeguato per individuare la sua impresa nel rapporto con i clienti, perché si dimentica che anche il nome geografico è idoneo ad identificare un'attività di impresa, quando, facendo parte di una più ampia espressione, o per altre peculiari modalità d'impiego, perda ogni collegamento territoriale.

Peraltro, la condivisibilità delle deduzioni del ricorrente, circa la potenziale attitudine distintiva del dato topografico incluso nella sua ditta, non basta ad infirmare la statuizione della Corte di Firenze, la quale si basa anche sull'affermazione che la società convenuta si è avvalsa dello stesso dato con integrazioni ed aggiunte adeguate per individuare un'impresa di allevamento autonoma e diversa, cioè su una circostanza, si ribadisce, che è da sola ostativa all'applicabilità dell'art. 2598, n. 1, c. c.

Tale ulteriore affermazione della sentenza impugnata, che è espressione di un apprezzamento di merito, non presenta i vizi di motivazione o d'indagine denunciati dal Casini, in quanto è resa in esito ad un'accorta comparazione delle due denominazioni e si fonda sul logico ed esauriente rilievo che la seconda denominazione è imperniata sulle parole «La Selva», di inequivoca efficacia differenziatrice, sì da fugare ogni possibilità di confusione fra le rispettive imprese.

Detto rilievo, del resto, si armonizza con la menzionata esigenza di valutare la confondibilità in correlazione della natura del prodotto e delle cognizioni medie dei suoi potenziali acquirenti, essendo inverosimile che il «normale compratore di cavalli da corsa» identifichi in unica impresa due allevatori operanti con ditte diverse, per il solo fatto che queste, fra parole distinte, comprendano un comune riferimento geografico (riferimento che potrebbe semmai incidere sotto il profilo, non facente parte del dibattito, della concorrenza sleale per appropriazione di qualità e pregi del prodotto altrui).

Né può dolersi il ricorrente del mancato esame di prove testimoniali, che dimostrerebbero, a suo dire, il verificarsi in concreto di confusione fra i clienti. Infatti, una volta escluso che il fatto denunciato in causa dal Casini avesse i connotati dell'atto di concorrenza sleale per confusione in difetto di idoneità a produrre tale effetto, restava insufficiente ogni indagine sull'eventuale determinarsi della confusione stessa, trattandosi di evento o non riconducibile a

comportamenti della convenuta, ovvero riconducibile a comportamenti esorbitanti dall'oggetto della controversia.

In conclusione, con le indicate correzioni della motivazione in diritto, in punto di riconoscimento di potenziale capacità distintiva dell'attività d'impresa anche ai nomi geografici utilizzati quali appellativi di fantasia, si deve ritenere che esattamente la sentenza della Corte di Firenze ha negato la sussistenza della dedotta concorrenza sleale, e, pertanto, si deve respingere il ricorso. — *Omissis*.

NOTA

1. La sentenza della Suprema Corte che qui si annota affronta, pur senza grande «originalità», il controverso problema della tutela del segno distintivo (nella specie, una ditta irregolare) costituito da toponimo e si presta ad alcune puntualizzazioni in materia.

Questi i fatti in causa: il titolare della ditta individuale «Razza del Pian del Lago», sotto la quale viene esercitata, nel luogo omonimo, attività d'allevamento e vendita di cavalli da corsa, lamenta la lesione del proprio diritto da parte di una società concorrente che ha intrapreso, nello stesso luogo, la medesima attività sotto la denominazione sociale di «La Selva Allevamento Pian del Lago».

Il Tribunale di Siena, prima, e la Corte d'appello di Firenze, poi, decidendo nel merito la controversia, correttamente negarono, in primo luogo, l'esistenza dei presupposti per la tutela ai sensi dell'art. 2564 c. c., sulla base dell'esatto rilievo che la ditta irregolare non è protetta dall'ordinamento in via assoluta (e cioè tramite il citato art. 2564) bensì relativa, mediante la clausola generale di cui all'art. 2598, n. 1, c. c.¹⁾. In secondo luogo, quanto alla proponi-

¹⁾ Cfr. in giurisprudenza Cass., 15 marzo 1960, n. 516, in *Giur. It.*, 1961, I, 1, 202; in dottrina, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª ediz., Milano, 1960, 405; E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963, 80 e segg.; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Padova, 1965, 91; V. MANGIÀ, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia* diretto da F. Galgano, V, Padova, 1982, 358; Id., voce «Ditta», in *Digesto IV, Discipline Privativistiche, Sezione Commerciale*, Torino, 1990, 76 e segg., i quali ritengono che ragioni pragmatiche di tutela dei terzi consigliano di riconoscere alla ditta irregolare un minimo di tutela. Di opposto avviso M. CASANOVA, voce «Ditta», in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 1 e segg.; F. FERRARA jr., *Teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948, 180, per i quali la ditta irregolare, in quanto nulla, è del tutto sprovvista di tutela.

bilità dell'azione di concorrenza sleale per confusione, i giudici di merito esclusero la sussistenza in concreto di un comportamento di natura «confusoria». Ciò in virtù di una duplice considerazione: da un lato, a loro dire, l'espressione «Pian del Lago», integrava un mero riferimento topografico (il luogo in cui è svolta l'impresa) e non un elemento originale e di fantasia, così da risultare priva della necessaria forza individualizzante; dall'altro, l'integrazione a detta espressione effettuata dalla concorrente era di per sé già sufficiente ad escludere la confondibilità.

Il diniego di tutela per concorrenza sleale ha costituito oggetto di gravame ed è su di esso che si è pronunciata la Cassazione con la sentenza in commento. Il giudice di legittimità ha provveduto, conseguentemente, a verificare se e in quale misura una ditta (irregolare) costituita da nome geografico sia suscettibile di tutela «confusoria».

2. Prima di passare a considerare la decisione in epigrafe conviene richiamare, seppur brevemente, la disciplina positiva che regola i rapporti tra nome geografico e segno distintivo. È noto, in proposito, come il legislatore italiano abbia dedicato a questo problema un'unica norma: l'art. 20 legge marchi. Esso consente l'appropriazione del toponimo in funzione di marchio soltanto a condizione che ciò non determini la creazione «di situazioni di ingiustificato privilegio», o comunque di pregiudizio «allo sviluppo di altre iniziative analoghe nella regione».

Il contenuto da attribuire a tale disposizione è stato soltanto parzialmente chiarito.

Così, la dottrina e la giurisprudenza³⁾ sono ormai unanimi nel ritenere che sia certamente preclusa l'appropriabilità in esclusiva del toponimo che possa dirsi «denominazione d'origine», ossia che evochi caratteristiche peculiari del prodotto le quali sussistono in funzione dell'influenza che le condizioni geografiche, climatiche, di contributo umano e simili, tipiche del luogo, esercitano sul bene. Tale nome geografico presenta infatti un contenuto allusivo a caratteri rilevanti del prodotto e svolge, di conseguenza, una funzione, per così dire, «descrittiva».

Del pari, è considerato vicinamente lecito l'uso del toponimo se effettuato in funzione di denominazione «di fantasia», dovendosi intendere per tale l'ipotesi di nome geografico usato per contradd-

³⁾ Cfr. Trib. Sondrio, 24 aprile 1975, in *Giur. Dir. Ind.*, Rep. sist., 28 e Pret. Parma, 26 giugno 1984, *ivi*, 1984, n. 1778. In dottrina, v. L. SORDELLI, *Denominazioni d'origine e indicazioni di provenienza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1982, I, 5 e segg., ove ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza.

distinguere prodotti che non hanno con quel luogo alcun collegamento³⁾.

Ancora di difficile e incerta collocazione è al contrario l'ipotesi, abbastanza frequente, di un nome geografico usato per contraddistinguere beni che, seppur prodotti in quella specifica località, non traggano da ciò motivo di speciale caratterizzazione. Al riguardo è molto diffusa, specie in giurisprudenza, l'opinione che nega in ogni caso l'appropriabilità⁴⁾ o, tutt'al più, ammette tale uso solo se il nome geografico sia inserito in un'espressione più complessa⁵⁾.

Questo orientamento fa leva sul postulato che il potere di contraddistinguere i propri prodotti e la propria attività con il nome del luogo in cui questa è svolta finisce, da un lato, per alludere in modo significativo a caratteristiche del prodotto e, dall'altro, vale, di per sé e pur in assenza di una più pregnante valenza «descrittiva» del toponimo, a dare vita ad una forma di ingiustificato privilegio in capo all'utente rispetto ai suoi concorrenti operanti nella stessa località.

Tale posizione non sembra da condividere. Infatti, il toponimo, quando non coincide con una «denominazione d'origine», si limita a richiamare la collocazione geografica dell'impresa senza evocare alcuna qualità o carattere specifico del prodotto o dell'attività: esso è dunque un riferimento «innocuo» ad un fatto che, pur non potendosi qualificare in senso stretto «di fantasia», rimane «esterno» al prodotto e legato ad esso da un nesso meramente accidentale, senza mai tramutarsi in un elemento di attrazione idoneo a privilegiare i prodotti o l'attività contraddistinti a detrimento dei concorrenti.

Di conseguenza, tale uso deve essere considerato lecito⁶⁾. Ciò trova un'indiretta conferma nel disposto dell'art. 20, 3° comma,

³⁾ In giurisprudenza, per tutte, cfr. Cass., 20 ottobre 1982, n. 5462, in *Giur. Dir. Ind.*, 1982, n. 1473, e App. Genova, 26 giugno 1971, *ivi*, 1972, n. 27. In dottrina v. G. PANZARINI, *Marchio e nome geografico*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, 226 e segg.; ID., *False indicazioni di provenienza dei prodotti: ancora sul marchio e sul nome geografico*, *ivi*, 1955, II, 245; M. FRANZOSI, *Sul marchio costituito da nome geografico*, *ivi*, 1960, I, 200; T. ASCARELLI, *op. cit.*, 314; M. ROTONDI, *op. cit.*, 126; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, *cit.*, 164.

⁴⁾ Cass., 9 dicembre 1960, n. 3215, in *Giust. Civ.*, 1960, I, 2063; Trib. Ancona, 25 novembre 1969, in *Foro It.*, 1960, I, 1528; App. Torino, 26 ottobre 1982, in *Giur. Dir. Ind.*, 1983, n. 1630. In dottrina v. M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, 473.

⁵⁾ Cass., 29 ottobre 1966, n. 2709, in *Riv. Dir. Ind.*, 1967, II, 154 e segg.; Trib. Firenze, 30 giugno 1977, *ivi*, 1978, II, 246; App. Genova, 26 giugno 1971, *cit.*

⁶⁾ In questo senso, sia pure non sempre con chiarezza, cfr. Cass.,

legge marchi, il quale, com'è noto, prevede che, anche quanto il toponimo sia appropriabile quale segno distintivo, il potere di privativa non si estenda mai fino a precludere ai terzi l'uso del medesimo nome in funzione di mera «indicazione di provenienza». Questa disposizione, dunque, da una parte fissa un punto di equilibrio tra la posizione del titolare del marchio, che vede tutelata l'originalità della propria scelta (ché, nello scegliere di contraddistinguere la propria attività con il nome del luogo ove essa è svolta, è presente un margine, sia pure esiguo, di originalità), e quella dei concorrenti che, data la peculiarità del nome, conservano il diritto di servirsi per l'unico uso per essi ormai rilevante (essendo stati preceduti nell'idea di utilizzarlo come marchio); d'altra parte vale di per sé stessa ad impedire che dall'approvazione del nome in funzione di marchio possa scaturire un pregiudizio per i concorrenti (ulteriore rispetto a quello, fisiologico, che consegue dall'esistenza di un valido marchio altrui).

Tale norma produce, d'altro canto, anche un ulteriore effetto: quello di «spingere» il segno costituito da nome geografico entro la categoria dei cosiddetti marchi «deboli»⁷⁾.

Così è stato osservato che la tutela del toponimo ricorre solo nei casi di «imitazione integrale e talora neppure in quelli»⁸⁾ e si esaurisce nel diritto che un eventuale concorrente possa usare il medesimo segno in funzione distintiva solo se inserito in una denominazione più complessa⁹⁾.

20 ottobre 1982, n. 5462, in *Giur. Dir. Ind.*, 1982, n. 1473; Trib. Milano, 3 aprile 1973, *ivi*, 1973, n. 318; e App. Milano, 29 dicembre 1967, in *Riv. Dir. Ind.*, 1968, II, 26. In dottrina, da ultimi, M. AMMENDOLA, *Originalità del marchio, denominazioni di luogo e secondary meaning (ed insieme un contributo per una soluzione unitaria del problema del marchio geografico)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1978, II, 247 e segg., nonché F. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, 74 e segg.

⁷⁾ Cfr. M. ROTONDI, *op. cit.*, 119; R. FRANCESCHELLI, *Sul marchio geografico come marchio debole e sulla pubblicazione sui giornali della notizia di avvenuti sequestri*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1968, II, 41.

⁸⁾ R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 41. Di diverso avviso pare Trib. Milano, 3 aprile 1973, *cit.*, il quale afferma che «un nome geografico usato come marchio o ditta costituisce il "cuore" del segno (quando esso sia complesso), ancorché l'attività d'impresa sia svolta presso la località indicata nel segno».

⁹⁾ M. AMMENDOLA, *op. cit.*, 257. Si esprime invece, sorprendentemente, nel segno che sussisterebbe il divieto per qualunque terzo di usare il toponimo anche quale mera indicazione di provenienza, App. Genova, 26 giugno 1971, *cit.*

3. Indicazioni di segno apparentemente opposto sembrano venire dalla direttiva C.E.E. sui marchi d'impresa¹⁰⁾.

Essa, all'art. 3, lett. c), esclude la registrabilità e sancisce la nullità dei marchi composti «esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica [...] o altre caratteristiche del prodotto o del servizio». Tale disposizione sembrerebbe quindi legittimare l'uso del nome del luogo in cui l'impresa è esercitata solo a condizione che esso non costituisca il componente esclusivo del segno e dunque rientri in una espressione più complessa.

Tale interpretazione non appare tuttavia convincente. Si è già osservato infatti come, ogniqualvolta tale nome non integri una «denominazione d'origine», il suo uso sia di per sé «innocuo» nel contesto concorrenziale, nel senso che si assimila, nei vantaggi che esso riconosce al titolare, a qualunque altro marchio d'impresa, per di più «debole». Non si spiegherebbe dunque la ragione di tale divieto. La norma deve allora essere letta nell'unico modo in cui essa conserva un concreto significato: va cioè ritenuto che le «indicazioni di provenienza» di cui si parla siano solo quelle che abbiano una valenza «descrittiva» o di «denominazione d'origine».

In questo senso, a ben guardare, depone lo stesso tenore letterale della disposizione, laddove qualifica l'indicazione di provenienza come una «caratteristica» del prodotto. L'unica indicazione geografica che può integrare una caratteristica del prodotto è infatti la «denominazione d'origine». E soltanto in quest'ultimo caso, pertanto, che il toponimo non è appropriabile se non nel contesto di un'espressione più complessa e sempre che — come indicato dall'art. 3, lett. g) — esso non «inganni il pubblico circa la provenienza del prodotto».

4. La disciplina appena ricordata è peraltro dettata per i marchi registrati, sicché potrebbe dubitarsi che essa abbia validità generale e sia applicabile anche ad un marchio non registrato o, come nel caso in esame, ad una ditta (irregolare). Valutazioni di ordine sostanziale — insieme al tradizionale principio per cui il lacunoso regime giuridico della ditta deve completarsi attraverso il ricorso analogico alla disciplina del marchio, quantitativamente e qualitativamente più completa — consigliano tuttavia di estendere l'applicazione della stessa anche alla ditta¹¹⁾.

¹⁰⁾ È la direttiva 21 dicembre 1988 (88/104/C.E.E.) pubblicata in *G.U.C.E.* n. L 41/1 dell'11 febbraio 1989. Su di essa, anche con riferimento allo specifico problema, v. A. VANZETTI, *Commento*, in *Leggi civ. comm.*, 1989, 1429.

¹¹⁾ Conf. App. Torino, 23 marzo 1984, in *Giur. Dir. Ind.*, 1984, n. 1760.

Invero, il tipo di regolamentazione sottesa alla norma appena considerata — che, come si è visto, dà vita ad un regime di appropriabilità «differenziale» del toponimo in funzione di marchio idoneo a contemperare in modo equilibrato gli interessi del preutente, dei concorrenti e dei consumatori — sembra corrispondere ad esigenze generali valide, oltre che per il marchio registrato, anche per gli altri segni distintivi. Difatti, se si volesse sostituire al criterio di utilizzabilità fissato dall'art. 20 legge marchi un diverso criterio «creato» in via di interpretazione appositamente per la ditta e per gli altri segni non disciplinati dalla legge marchi, si finirebbe necessariamente o con l'escludere *tout court* l'uso del toponimo quale ditta o con il riconoscere su di essa un vero e proprio diritto di monopolio. Si otterrebbero, dunque, effetti che il legislatore ha voluto espressamente escludere nell'unico caso in cui si è occupato del problema.

Di ciò sembra essersi avveduta la stessa Suprema Corte che, nel decidere il caso sottoposto al suo esame, ha mostrato di far riferimento alla previsione dell'art. 20 legge marchi per verificare se il segno fosse «legittimamente usato» e, di conseguenza, meritasse tutela ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c. c.

5. Fatte queste doverose premesse, prendiamo ora in considerazione la decisione in epigrafe, là dove ha ritenuto che inserire nella propria denominazione sociale il toponimo preusato dal concorrente costituisce atto di concorrenza sleale, anche dove detto nome geografico coincida con quello della località in cui l'impresa è esercitata, allorché ciò determini confondibilità.

Per giungere a tale conclusione la Cassazione ha evidentemente attribuito forza individualizzante al nome geografico *de quo*. Tale affermazione è corretta, poiché, se si accolgono i rilievi sopra svolti, non v'è dubbio che l'espressione «Pian del Lago» fosse dotata di capacità distintiva, dal momento che il toponimo non svolgeva, nel contesto di essa, alcuna funzione «di denominazione d'origine».

Qualche perplessità solleva tuttavia l'affermazione della Corte secondo cui, nel caso di specie, il toponimo non esprime «un mero richiamo all'ubicazione dell'impresa bensì rappresenta un elemento originale e di fantasia perdendo ogni collegamento territoriale ora perché fa parte d'una più ampia espressione ora per le peculiari modalità d'impiego». Per tale via sembra infatti si voglia suggerire che, ai fini del legittimo uso di un toponimo quale ditta, non sia sufficiente la non ricorrenza del richiamato elemento negativo della funzione «descrittiva» del segno, bensì occorran ulteriori requisiti positivi dello stesso che facciano venir meno persino la sua capacità di evocare un qualche collegamento geografico.

In tal modo, la Corte pare aderire, sia pure incidentalmente, a quegli orientamenti restrittivi sopra ricordati, che, in fatto di segno «geografico», ritengono tutelabile il toponimo soltanto ove esso abbia sviluppato un *secondary meaning* o sia inserito in un'espressione complessa. Una posizione, questa, che, anche a tralasciare i dubbi che accompagnano il concetto di *secondary meaning* nell'ordinamento italiano, lascia perplessi già in ragione del fatto che, alla luce del coordinato disposto dell'art. 20, 1° e 3° comma, legge marchi il toponimo pare liberamente appropriabile, purché non dotato di forza «descrittiva».

Al di là della maggiore o minore «debolezza» del segno, risulta dunque ininfluenza sia la circostanza che esso abbia assunto «per le peculiari modalità d'impiego» valenza distintiva autonoma sia il fatto che esso sia inserito in un'espressione più complessa.

6. È innegabile, in ogni caso, che il toponimo, specialmente se usato «da solo», ha forza distintiva debole. Ciò risulta confermato anche dalla pronuncia in commento, specialmente dove la Corte, decidendo circa il secondo motivo di gravame, pur riconoscendo suscettibile di tutela «confusoria» la ditta geografica in questione ha peraltro ritenute sufficientemente motivate le affermazioni dei giudici di merito a tenore delle quali la denominazione «La Selva Allevamento Pian del Lago» presenta integrazioni e aggiunte di per sé idonee ad escludere la confondibilità con la ditta «Razza Pian del Lago».

Così facendo, la Corte ha mostrato d'approvare quegli orientamenti più sopra ricordati i quali, nel caso di marchio complesso, ritengono che la componente «geografica» non rappresenti il «cuore» del segno.

Ad un simile risultato la Cassazione è pervenuta, inoltre, in applicazione di due principi ricorrenti nella giurisprudenza in sede di giudizio di confondibilità: innanzitutto, quello per cui essa va valutata in riferimento alla categoria specifica di consumatori cui sono destinati i prodotti¹²⁾; nella specie si trattava della categoria «qualificata» degli acquirenti di cavalli da corsa, ossia di persone sufficientemente smaltizzate da non essere tratte in inganno circa la provenienza dei cavalli neppure da significative somiglianze tra i segni distintivi usati dagli allevatori. Da ciò deriva, a ben guardare,

¹²⁾ Cfr. al riguardo il caso «pilota» deciso da Cass., 13 dicembre 1960, n. 3296, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, II, 3 e segg., nonché la giurisprudenza indicata da G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, 2° ediz., in *Giurispr. sist. dir. civ. e comm.* diretta da W. Bigiavi, Torino, 1982, 131 e segg.

che il segno geografico, già di per sé debole, risulta, se possibile, ancora più debole.

In secondo luogo, il principio per cui, al fine di conseguire in concreto la prova della confondibilità, non è sufficiente dimostrare, come nella fattispecie, che singoli casi di confusione si siano verificati, giacché essi costituiscono tutt'al più meri indizi di confondibilità¹¹⁾.

¹¹⁾ Così Cass., 15 marzo 1969, n. 832, in *Mass. Giust. Civ.*, 1969, 420; App. Milano, 22 dicembre 1972, in *Giur. Dir. Ind.*, 1972, n. 219 e Trib. Napoli, 10 aprile 1972, *ivi*, 1972, n. 109. In dottrina aderisce a tale orientamento, pare, G. GIMINI, *op. cit.*, 64.