

TI_GERICHTE 12.2006.170 vom 2. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.170

FR: TI_GERICHTE 12.2006.170 du 2 août 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2006.170 del 2 agosto 2007

Regeste

Protezione della ragione sociale di una ditta, azione in cessazione uso indebito della ragione sociale, rischio di confusione tra due ditte attive nello stesso settore professionale, segni distintivi deboli

Erwägungen

E. 1

Nella fattispecie il litigio concerne la protezione della ragione sociale di una ditta attiva nel settore fiduciario. Né le parti né il primo giudice hanno menzionato il valore di causa. La vertenza, di natura pecuniaria, raggiunge un valore di almeno fr. 50'000.- (sentenza inedita del Tribunale federale del 14 marzo 2000 4C.206/1999 consid. 1 e rif. citati).

E. 2

L'art. 951 CO stabilisce un diritto esclusivo di utilizzare una ditta iscritta a Registro di commercio; in particolare, le ditte delle società anonime che non contengono nomi di persone, come nel caso qui in esame, devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera. Il diritto di usare la ditta iscritta nel Registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente al proprietario della medesima e quindi, chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso di una ditta, può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni (art. 956 CO; Altenpohl, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3 a ed., n. 3 ss. ad Art. 956 CO).

E. 3

La giurisprudenza pone severe esigenze riguardo alla forza distintiva delle ragioni sociali (Forstmoser/Meier-Hayoz, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9 a ed., Berna 2004, §7, n. 120 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §8, n. 28; SMI 1994, pag. 53 ss.; DTF 118 II 322 e 122 III 369).

E. 3.1

La ditta di una società iscritta posteriormente a Registro di commercio deve distinguersi chiaramente da ogni altra ditta già iscritta in Svizzera. È sufficiente che sussista una somiglianza tra le due ditte e che tale circostanza sia idonea a creare un pericolo di confusione per il pubblico per fare scattare la protezione della ditta già iscritta a Registro di commercio ("Verwechslungsgefahr"; DTF 131 III 572 consid. 3, 122 III 369 consid. 370; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7, n. 132 ss.). A tale proposito, è sufficiente che un terzo, confrontando le due ditte, abbia l'impressione che le aziende siano giuridicamente o economicamente legate (ZR 1993/1994, n. 38, pag. 140; DTF 97 II 234 e 118 II 324 con ulteriori riferimenti). Il giudice esamina il caso concreto secondo equità (art. 4 CC), in

particolare valutando l'impressione generale che la ditta suscita nell'opinione pubblica, sia nella sua rappresentazione grafica, sia a seguito della sua pronuncia, nonché tenuto conto della possibilità della ditta di imprimersi nella memoria del pubblico (Forstmoser/Meier-Hayoz , op. cit., §7, n. 135 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel , op. cit., §8, n. 27; DTF 97 II 234 e 118 II 324; SMI 1994, pag. 54; ZR 1993/1994, n. 38, pag. 137 ss. e 140 ss.; Kramer, "Starke" und "schwache" Firmenbestandteile, in: FS zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini, Berna 1990, pag. 605 ss.).

E. 3.2

Per quanto riguarda il concreto grado di attenzione richiesto dai terzi, è necessario esaminare la capacità di discernimento degli usuali partner contrattuali ("das objektivierte Unterscheidungsvermögen der üblichen Geschäftspartner"; Forstmoser/Meier-Hayoz , op. cit., §7, n. 137; ZR 1993/1994, n. 38, pag. 140), ovvero di quelle persone che entrano in contatto regolarmente con la società. Se l'attività commerciale di una società si rivolge prevalentemente a una determinata cerchia di clienti, il grado richiesto per la capacità di discernimento deve essere più alto. Invece, il pericolo di confusione è più elevato se la clientela delle due società si sovrappone, sia perché le stesse si trovano in una certa vicinanza geografica, sia perché operano nello stesso settore commerciale oppure se si trovano in concorrenza tra loro (Forstmoser/Meier-Hayoz , op. cit., §7, n. 139; DTF 97 II 237 e 118 II 322).

E. 3.3

Inoltre, se la ditta iscritta posteriormente presenta delle similitudini o delle affinità con un'altra ditta unicamente riguardo ad un elemento "debole", allora la possibilità di confusione tra le due ditte è estremamente ridotta (Kramer , op. cit., pag. 605; principio recepito in DTF 122 II 371). Se poi alcuni elementi della ditta sono posti in correlazione con altri elementi che lasciano un'impressione più marcata, i primi non sono atti a creare equivoci nonostante la somiglianza con ditte iscritte in precedenza (ZR 1993/1993, n. 38, pag. 137; DTF 92 II 96 ss.).

E. 4

Il Segretario assessore ha esaminato le ragioni sociali delle parti ed è giunto alla conclusione che il termine decisivo e caratteristico di quella della convenuta (P_____a) è praticamente identico a quello dell'attrice (P_____d), senza che le altre componenti della ragione sociale abbiano un carattere distintivo sufficiente per differenziare le due ditte. I tre elementi complementari della ragione sociale, prosegue il primo giudice, sono descrittivi del campo di attività della ditta, rispettivamente della sua forma giuridica, e uno di essi (SA) è identico a uno dei componenti accessori della ragione sociale attorea, mentre un altro è molto simile a quello corrispondente dell'attrice. Se a ciò si aggiunge, secondo il Segretario assessore, che entrambe le parti propongono attività fiduciaria sulla piazza di Lugano e si rivolgono al medesimo pubblico di clienti, il rischio potenziale di confusione è dato per l'assenza di sufficiente distinzione tra le ragioni sociali. La convenuta deve dunque modificare la propria ragione sociale nel termine di un mese dalla crescita in giudicato della sentenza.

E. 5

L'appellante contesta le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice. Essa rileva che il termine "P_____d" non è identico a "Pr_____da", differendone per la fonetica, per la vocale finale, per la grafia e per altri elementi caratteristici. Tra questi la convenuta

annovera gli elementi secondari della propria ragione sociale, che la distinguono a sufficienza da quella dell'attrice, anche per il fatto che la menzione dell'attività come "Fiduciaria e di revisione" costituisce un elemento fortemente distintivo nel contesto fiduciario, vista la genericità della ditta avversaria, poiché solo le società in regola con la legge cantonale sui fiduciari possono esercitare attività di revisione. La componente caratteristica della ragione sociale "P_____d" o "P_____da" non ha del resto alcuna originalità, contrariamente a quanto ammesso dal primo giudice, in quanto si riferisce a un elemento descrittivo dell'attività di fiduciario, ed è quindi un elemento debole della ragione sociale, non meritevole di protezione giuridica. Inoltre la convenuta adduce che vi sono stati solo pochissimi disguidi di recapito postale e che nessun cliente delle parti è mai stato indotto in confusione dalle rispettive ragioni sociali. Del resto mai l'attrice ha addotto di aver subito pregiudizi per l'uso della ragione sociale della convenuta e l'istruttoria non ha dimostrato un pericolo imminente di confusione, sicché l'azione andava respinta, difettando di un requisito fondamentale.

E. 6

Nella fattispecie occorre operare un confronto tra le due ragioni sociali delle parti: P_____d Fiduciaria e di Revisione SA, iscritta a registro di commercio nel 2003, e P_____da Servizi fiduciari SA, iscritta a registro di commercio nel 1984. A detta della convenuta, il termine "P_____d", rispettivamente "P_____da" non ha alcuna originalità ed è un elemento debole siccome descrittivo dell'attività di fiduciario. A torto. Il termine è di fantasia, composto di "pro" e di "fid", rispettivamente "fida". "Fid" e "fida" possono lasciar pensare a ogni attività che si fonda sulla fiducia e quindi non solo alle attività fiduciarie propriamente dette. Il suffisso "pro" si presta dal canto suo a numerose interpretazioni: professionale, a favore di, ecc. Il termine composto "Profid(a)" non è pertanto un elemento debole, ma quello più caratteristico delle ragioni sociali qui all'esame, che contengono entrambe, oltre a questo, elementi descrittivi della loro attività e della loro forma giuridica, vale a dire elementi deboli ai sensi della giurisprudenza. "P_____d(a)" è inoltre la prima parola delle ragioni sociali delle parti ed è quindi suscettibile di rimanere più fortemente impressa nella memoria del pubblico delle altre componenti. La convenuta afferma che le parti caratteristiche delle due ditte hanno sonorità ben diverse, poiché P_____d presenta un accento aperto sulla o, mentre P_____da contiene un accento sulla i centrale, che ne allunga la pronuncia. Se non che, la diversa accentuazione di una singola vocale non può trasformare due parole simili, pressoché identiche, in due parole nettamente distinte tra di loro. La fonetica delle parole non è molto diversa e non consente di superare il rischio di confusione. Né è determinante, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, la diversità della rappresentazione grafica, già per il fatto che essa è liberamente modificabile e che non risulta dal Registro di commercio. La rappresentazione grafica, nel diritto della ditta sociale, non è del resto di rilievo giuridico (Altenpohl, op. cit., n. 1 ad art. 951 CO nel mezzo).

E. 7

Secondo la convenuta gli elementi secondari della sua ragione sociale la distinguono nettamente da quella dell'attrice, per il motivo che la menzione dell'attività specifica di revisione costituisce un elemento fortemente distintivo nel contesto dell'attività delle fiduciarie. Ora, il pericolo di confusione è tanto più forte quando una ditta contiene esattamente gli stessi termini o gli elementi caratteristici forti sono simili. La conseguente mancanza di chiara differenziabilità delle due ditte non può essere compensata unicamente

dall'aggiunta di elementi deboli. Gli elementi che indicano la forma legale della ditta e il campo della sua attività professionale sono tipicamente deboli (Altenpohl, op. cit., n. 9 ad art. 951 CO). Nella fattispecie l'indicazione "e di Revisione" si riferisce chiaramente all'attività svolta dalla convenuta e come tale è un elemento debole, che in caso di sovrapposizione o similitudine di elementi caratteristici forti non impedisce il pericolo di confusione. Ciò a maggior ragione quando si constata che anche l'attrice è attiva nel campo della revisione fiduciaria, che figura nel suo scopo sociale a Registro di commercio (doc. A, pag. 2). Non si può quindi dire che la menzione "e di Revisione" nella ragione sociale della convenuta costituisca un elemento fortemente distintivo.

E. 8

Le imprese che si rivolgono a un pubblico vasto devono differenziare la loro ditta dalle altre in modo più chiaro e netto di imprese con un pubblico più ristretto. Tuttavia se le due imprese si rivolgono, anche solo parzialmente, alla stessa cerchia di clienti le esigenze di differenziazione aumentano (Altenpohl, op. cit., n. 6 ad art. 951 CO). E ciò a maggior ragione quando esse si trovano in una certa vicinanza geografica (DTF 131 III 572 consid. 4.4 pag. 581; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7 n. 139). In concreto, entrambe le parti hanno la sede a Lugano e si rivolgono praticamente alla stessa cerchia di clienti, in quanto attive nello stesso campo professionale delle attività fiduciarie e di revisione e quindi in concorrenza tra di loro. Il rischio di confusione è dunque evidente, come dimostrato anche dalla circostanza che nella breve durata di vita della convenuta vi sono stati diversi casi di errato recapito postale di plichi destinati alla convenuta giunti invece all'attrice (doc. C, F, G). Per tale motivo non vi è abuso di diritto dell'attrice, che ha tollerato senza reagire l'esistenza di almeno altre sei ditte in Svizzera le cui ragioni sociali contengono i termini "pro" e "fid" (cfr. doc. 2). Le ditte menzionate dall'appellante, infatti, non si trovano nell'area geografica di Lugano, ma in altri Cantoni, ciò che riduce notevolmente il rischio di confusione.

E. 9

A detta della convenuta la protezione della ditta presuppone non solo un uso indebito della stessa ma anche l'esistenza di un pregiudizio effettivo, che nella fattispecie l'attrice non ha potuto dimostrare. Ora, nell'azione in cessazione dell'uso indebito della ragione sociale, come è il caso in concreto, la prova di un danno effettivo non è necessaria per dimostrare l'esistenza di un pregiudizio derivante da tale uso indebito, che nasce già per il rischio di confusione esistente tra le due ragioni sociali (Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7 n. 133). L'appellante sostiene che il crescente numero di ditte esistenti rende più difficile creare nuove ragioni sociali e che sarebbe equo impedire alle ditte più vecchie di monopolizzare, di fatto, parti costitutive della ragione sociale composte di abbreviazioni di uso comune. Se non che, come si è visto, il termine "p_____d" non è elemento descrittivo di pubblico dominio, ma un elemento caratterizzante, con una sua originalità. Spettava dunque alla ditta costituita posteriormente all'attrice inserire nella propria ragione sociale, oltre al termine contestato, altri elementi secondari atti a distinguerla da quella della ditta già esistente.

E. 10

L'appello si rivela pertanto infondato e deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico della convenuta appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e le

ripetibili sono calcolate su un valore di causa di fr. 50'000.-. Per i quali motivi pronuncia: 1. L'appello 8 settembre 2006 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.-- b)

spese fr. 50.--

totale fr. 650.-- sono poste a carico dell'appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 1'600.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: -; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.