

Emanuele Cusa

**I SEGNI DISTINTIVI DELLE BANCHE
E DEI GRUPPI BANCARI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

I SEGNI DISTINTIVI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI (*)

SOMMARIO: 1. Tema e tesi. — 2. Le peculiarità del diritto industriale bancario. — 3. La denominazione sociale di una banca. — 3.1. Le parole « banca », « popolare », « credito cooperativo » e « cassa di risparmio ». — 3.2. La parola « popolare » può essere contenuta solo nella denominazione di una banca popolare. — 3.3. Altre denominazioni sociali inammissibili. — 4. Le parole « popolare » e « credito cooperativo » nelle ditte, insegne e marchi di una banca. — 5. La denominazione di un gruppo bancario. — 5.1. Diritto bancario vs. diritto comune. — 5.2. Alcune regole da seguire per comporre la denominazione del gruppo bancario. — 6. Tipi di gruppi bancari e tipi di marchi di gruppo. — 6.1. Gruppi verticali od orizzontali. — 6.2. Il regolamento marchi di gruppo. — 6.3. Marchio individuale o collettivo. — 6.4. Le possibili ragioni dell'attuale assenza dei marchi collettivi nei gruppi. — 6.5. I marchi collettivi e quelli di garanzia nei gruppi bancari cooperativi.

1. Tema del presente scritto è la disciplina italiana dei segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari.

Tesi del presente studio è la peculiarità del diritto industriale bancario rispetto al diritto industriale comune.

2. Il diritto industriale bancario si differenzia dal diritto industriale comune per due aspetti:

(i) *circa i segni distintivi*, il diritto bancario — al pari (anche se in modo più articolato) degli altri diritti regolanti il sistema finanziario — non solo prescrive specifici requisiti legali per un segno distintivo (corrispondente alla denominazione sociale) (1), ma contempla anche un segno distintivo assente nel diritto comune (corrispondente alla denominazione del gruppo) (2);

(ii) *circa la vigilanza sui segni distintivi*, il diritto bancario precisa

(*) Questo scritto, in una versione più ampia, è destinato agli *Scritti in onore di Luigi Carlo Ubertazzi*.

(1) In argomento v. *infra*, §§ 3-3.2.

(2) In argomento v. *infra*, §§ 5-5.2.

che anche la Banca d'Italia controlla la formazione e l'uso dei segni distintivi delle banche (3), così aggiungendosi tale autorità agli altri controllori [pubblici (4) e privati (5)] chiamati a far osservare il diritto industriale.

Se è ormai opinione comune (6) che dal diritto dei marchi si possano trarre i principi generali valevoli per qualsiasi segno distintivo dell'impresa, i segni distintivi diversi dal marchio, oltre ai loro specifici requisiti legali, devono possedere i generali caratteri di novità, di capacità distintiva e di liceità, espressamente stabiliti solo per i marchi.

(3) Partendo dall'allegato A del Titolo III, Capitolo 1, circ. Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 — ove si delimita nel seguente modo il potere accertativo della Banca d'Italia circa la denominazione sociale di una banca: « la denominazione deve essere coerente con il proprio oggetto sociale e tale da non determinare confusione con la denominazione di altre banche » — PENNISI, *I segni distintivi delle banche*, in questa *Rivista*, 2003, I, 411 ss., argomenta in modo condivisibile nel senso che il controllo della Banca d'Italia, circa i segni distintivi delle banche, non si deve limitare a un vaglio sui loro statuti sociali, ma si deve estendere all'uso che le banche fanno dei loro segni distintivi nell'esercizio dell'attività bancaria.

L'allegato A e le altre parti della circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999 citate nel presente scritto sono a tutt'oggi in vigore, benché la gran parte della predetta circolare è stata nel frattempo abrogata per sostituzione da successive normative della Banca d'Italia.

L'allegato A — da leggersi assieme alle vigenti disposizioni di vigilanza sulle modificazioni statutarie (in Banca d'Italia, *Boll. Vig.*, marzo 2017, 21), sostitutive di quelle già contenute nella summenzionata circ. n. 229 del 1999 — regola espressamente la vigilanza sugli statuti delle banche solo in sede di loro modificazioni e non anche in sede di loro originaria approvazione (o in sede di modificazione statutaria volta a consentire a una società già costituita di esercitare l'attività bancaria). Tuttavia, benché oggi la disciplina di vigilanza sulla costituzione delle banche si trovi (non più nella circ. n. 229 del 1999, bensì) nella circ. Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, a garanzia della coerenza interna dell'intero ordinamento di vigilanza delle banche, dovendosi poi sempre monitorare l'osservanza dell'art. 133 t.u.b., l'allegato A, nella parte in cui indica il criterio di valutazione che deve seguire la Banca d'Italia nel vagliare la legittimità delle denominazioni sociali delle banche (« la denominazione deve essere coerente con il proprio oggetto sociale e tale da non determinare confusione con la denominazione di altre banche »), è da ritenersi applicabile ogni volta che tale autorità (eventualmente prima di sottoporre la propria proposta di decisione alla Banca centrale europea, se quest'ultima è competente a concedere o a negare la relativa autorizzazione) adempie al proprio dovere di accertare la legittimità e l'uso delle denominazioni sociali (e, più in generale, dei segni distintivi) delle banche italiane.

(4) Cioè le seguenti autorità: l'ufficio del registro delle imprese, quando è chiamato a iscrivere in tale registro una ditta ex art. 2566 c.c.; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in presenza di marchi; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in caso di pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevoli; l'autorità giudiziaria ordinaria, quando è adita da chi vi abbia interesse e legittimazione; circa la ripartizioni di competenze tra UIBM, Banca d'Italia e autorità giudiziaria, relativamente ai marchi delle banche, cfr. PENNISI (n. 3), 438-439 e 444-445.

(5) Cioè i notai, quando devono accertare (ex art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89, collaborando alla stesura dell'atto costitutivo e/o dello statuto) che non sia nulla, nemmeno parzialmente, la denominazione sociale della società.

(6) Per tutti si rinvia a PENNISI (n. 3), 410, ove ulteriori citazioni.

Tra i segni distintivi delle banche, un'analisi approfondita meritano la denominazione sociale e la denominazione del gruppo bancario, anche perché tali segni distintivi corrispondono quasi sempre alla parte descrittiva dei marchi generali registrati delle banche (7). Questi marchi sono sempre più spesso qualificabili come misti, poiché cresce la prassi di inserire in essi dei segni grafici, capaci certamente di aumentare la capacità distintiva dei relativi marchi, così trasformandoli, non di rado, da marchi deboli in marchi forti o, addirittura (specialmente se la banca gode di buona reputazione), in marchi rinomati ai sensi dell'art. 20, comma 1°, lett. c), c.p.i., capaci cioè (per il loro valore pubblicitario e promozionale) di contraddistinguere anche prodotti o servizi non bancari (8).

La normale scarsa capacità distintiva dei segni distintivi delle banche (9) determina certamente una loro ridotta rilevanza nell'attrarre la clientela di queste società.

3. La tesi che vado a dimostrare nei prossimi paragrafi sulla denominazione sociale della banca è che questo segno distintivo deve contenere l'indicazione di un solo tipo di società (10) e di un solo modello legale di banca.

3.1. Se ai sensi dell'art. 14 t.u.b. una banca costituita secondo il diritto italiano può adottare solo il tipo s.p.a. o il tipo cooperativa [articolato nei due modelli legali di banca popolare e di banca di credito cooperativo (di seguito BCC (11))], il diritto comune impone che la denominazione sociale di una banca contenga, rispettivamente, il sintagma « società per azioni » o il sintagma « società cooperativa » (o le relative abbreviazioni), ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2326 e 2515, comma 1°, c.c.

(7) Come già rilevato da AMMENDOLA, *Spunti e riflessioni in tema di tutelabilità e circolazione dei marchi adottati da enti creditizi*, in Ubertazzi (a cura di), *La concorrenza bancaria*, Milano, 1985, 261.

(8) Da ultimo, sui marchi rinomati in generale, cfr. GHIDINI-CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi 'dotati di rinomanza'*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, I, 69 ss.

(9) Già rilevata da STELLA RICHTER JR, in AA.VV., *Commento sistematico della legge marchi*, Torino, 1998, 182-183.

(10) Dello stesso avviso è STELLA RICHTER JR, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Artt. 2325-2345 c.c., Milano, 2007, 100, relativamente al diritto comune della denominazione sociale della s.p.a.

(11) BCC corrisponde anche a una parte descrittiva di molti dei marchi registrati dal movimento cooperativo cui appartengono la gran parte delle società costituite secondo il modello di banca di credito cooperativo.

Contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno (12), il diritto bancario non impone che la denominazione sociale (o la relativa abbreviazione prevista statutariamente) di una banca italiana contenga la parola « banca » (13). Tale imposizione non può ricavarsi nemmeno dall'art. 133 t.u.b. (14), il quale impedisce sì all'ente non bancario di usare tale parola, ma non impone a una banca di includere detta parola nella sua denominazione. Un'analoga conclusione vale per le imprese di assicurazione e per alcuni soggetti operanti nei mercati finanziari, ove troviamo le seguenti, rispettive, disposizioni, corrispondenti all'art. 133 t.u.b.: l'art. 308 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (15) e l'art. 188 t.u.f.

Certamente, il diritto bancario prevede due specifiche regole relative alla formazione della denominazione sociale di una banca:

(i) impone alle BCC di inserire nelle loro denominazioni il sintagma « credito cooperativo » (ai sensi dell'art. 33, comma 2°, t.u.b.) (16);

(ii) consente alle banche (necessariamente in forma di s.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1°, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356) derivanti dalla trasformazione di particolari enti (corrispondenti agli enti creditizi pubblici, tra cui le casse di risparmio, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria) di mantenere nella loro denominazione sociale « la denominazione degli enti originari [cioè trasformati] » (art. 16, comma 3°, d.lgs. n. 356/1990).

Naturalmente, la denominazione sociale di una banca, se si limita a contenere delle parole descrittive della sua attività, accompagnate dal

(12) PENNISI (n. 3), 423, secondo il quale la parola « banca » dovrebbe essere inclusa nella denominazione sociale di qualsiasi banca.

(13) Il diritto bancario adotta pertanto la stessa soluzione del diritto comune, come illustrato da STELLA RICHTER JR (nt. 10), 99, circa la denominazione delle s.p.a.

(14) Norma, quella sopra indicata, volta a garantire un chiaro collegamento tra una denominazione vincolata (la parola « banca » *et similia*) e un'attività riservata (l'attività bancaria). Per un commento dell'art. 133 t.u.b. cfr., tra gli altri, LOSAPPIO, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* a cura di Costa, II, Torino, 2013, 1655 ss.

(15) La suddetta disposizione è stata attuata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con il regolamento n. 9 del 14 novembre 2007.

(16) Ai sensi dell'art. 150, comma 1°, t.u.b., le BCC costituite prima del 1° gennaio 1993, in aggiunta al necessario sintagma « credito cooperativo », possono mantenere nella loro denominazione sociale le seguenti parole che contraddistinguevano questa forma di banca prima del 1992: « cassa rurale ed artigiana ». Come già precisato da CUSA, *Il diritto delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto*, Torino, 2013, 21-22, le uniche BCC che possono non avere le parole « credito cooperativo » nella loro denominazione sociale sono quelle che hanno sede principale nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e che sono state autorizzate a esercitare l'attività bancaria prima dell'entrata in vigore della l.r. 1° novembre 1993, n. 15.

sintagma « credito cooperativo » in presenza di BCC, non può diventare il segno distintivo del relativo soggetto giuridico. In tali casi occorre infatti aggiungere altre parole — un tempo indicanti spesso denominazioni geografiche (17), ora, a causa della crescente concentrazione bancaria, indicanti sempre meno nomi di località e sempre più nomi di fantasia — capaci di attribuire alla denominazione sociale i suoi necessari caratteri della novità di cui all'art. 12 c.p.i. (18) e della distintività di cui all'art. 13 c.p.i.

Dal summenzionato combinato disposto del diritto societario e del diritto bancario ricavo che la denominazione sociale di una banca deve servire almeno a trasmettere al pubblico delle informazioni non ingannatorie attinenti alle caratteristiche strutturali e funzionali del relativo soggetto di diritto. La denominazione sociale, infatti, è l'unico segno distintivo il cui contenuto deve riflettere, almeno in parte, il diritto societario del soggetto così denominato.

Se questo assunto è condiviso, il ricordato art. 16, comma 3°, d.lgs. n. 356/1990 può qualificarsi non già come un'esemplificazione di una regola generale, bensì come una norma eccezionale *ex art.* 14 prel. (19).

Contrariamente a quanto sostengono la dottrina e la giurisprudenza probabilmente maggioritarie, anche le banche popolari — al pari di quanto è pacificamente ammesso per le BCC — devono contraddistinguersi per il loro necessario scopo mutualistico e per il solo eventuale scopo lucrativo. Il che ha [o, almeno dovrebbe avere, se si rispettasse l'ordinamento giuridico delle banche popolari (20)] certamente un impatto sul modo di esercitare l'attività bancaria, come emerge dai seguenti tre esempi:

(i) i soci di qualsiasi banca cooperativa devono essere interessati a

(17) Sulla distintività delle denominazioni geografiche contenute nei segni distintivi delle banche cfr. PENNISI (n. 3), 418-423.

(18) La necessaria novità della denominazione sociale è confermata dal richiamo dell'art. 2564 c.c. operato, specificatamente per il segno in parola, dall'art. 2567, comma 2°, c.c.

(19) Parrebbe della stessa opinione PENNISI (n. 3), 440, quando scrive che la regola contenuta nell'art. 16, comma 3°, d.lgs. n. 356/1990 sarebbe « quanto meno derogatoria rispetto al principio di non decettività ». Una conferma del carattere derogatorio della disposizione in parola può trarsi dallo stesso *incipit* del suo dettato (« anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti »).

(20) PENNISI (n. 3), 442, proprio dal fatto che, a suo parere, le banche popolari « operano allo stesso modo di quelle in forma di società per azioni », conclude nel senso che, nel valutare la non decettività delle denominazioni sociali delle banche popolari, « il tipo sociale che la banca popolare riveste non è rilevante per i clienti ».

operare con essa, altrimenti la loro società non potrebbe perseguire il proprio indefettibile scopo mutualistico;

(ii) la banca, a parità di condizioni dei clienti, deve non solo contrattare preferibilmente coi soci rispetto ai terzi (dovendo essere strumentale l'eventuale scopo lucrativo allo scopo mutualistico), ma deve anche trattare in modo paritario i soci (ai sensi del comb. disp. artt. 2516 c.c. e 150-bis, commi 1° e 2°, t.u.b.);

(iii) l'attività bancaria può sì essere organizzata in modo da rispondere all'interesse lucrativo dei soci cooperatori [comunque più compresso rispetto a quello dei soci delle banche in forma di s.p.a., come appare evidente comparando la differente disciplina della riserva legale valevole per le tre forme organizzative di esercizio dell'attività bancaria (21)], ma non deve essere concepita in modo da subordinare o annullare lo scopo mutualistico a beneficio dello scopo lucrativo.

Non va poi dimenticato il carattere necessariamente democratico delle banche cooperative; questo carattere, infatti, consente alla maggioranza dei soci (specialmente se tra loro organizzati), anche se minoritari nella loro partecipazione al capitale sociale, di poter influenzare gli amministratori nelle loro scelte gestorie; dunque, tanto per esemplificare, i soci potrebbero indicare all'organo gestorio che l'obiettivo da conseguire non sia la massimizzazione dei dividendi, ma la convenienza e la qualità dei servizi finanziari offerti ai soci e/o un'attenzione particolare al territorio in cui opera la banca [anche mediante destinazioni a fini di beneficenza o mutualità (22)].

Da queste osservazioni discende che il modello organizzativo di una banca ha, anzi, deve avere un impatto sull'attività esercitata della stessa. Ma, allora, non dovrebbe essere neutro (o addirittura fuorviante) il segnale dato dalle parole contenute nella denominazione sociale di una banca ai suoi investitori e ai suoi clienti.

Ciononostante, con una scelta (almeno per me) inesplicabile (o, comunque, non condivisibile), la riforma bancaria del 1993 ha abbandonato la regola secondo la quale le banche, se popolari, debbano contenere nella loro denominazione sociale la parola « popolare » (23), come si può

(21) Cfr., infatti, da un lato, l'art. 2430 c.c. e, dall'altro, gli artt. 32 e 37 t.u.b.

(22) Sulle quali si rimanda a CUSA, *Le destinazioni a fini di beneficenza o mutualità nelle banche cooperative*, in questa *Rivista*, 2017, I, 310 ss.

(23) Dello stesso avviso la dottrina maggioritaria, qui rappresentata da MARASÀ, *Le banche cooperative*, in questa *Rivista*, 1998, I, 546, ma in senso contrario OPPO, *Credito cooperativo e testo unico sulle banche*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 657.

argomentare specialmente confrontando la disciplina attuale e quella abrogata (24).

Può così legittimamente esistere una banca popolare con una denominazione sociale priva della predetta parola denotante il modello organizzativo bancario prescelto dai soci (25). Purtuttavia, il fatto che nella denominazione sociale della banca popolare debba comunque essere compresa la locuzione « società cooperativa » (o una corrispondente abbreviazione), avverte i consociati circa la natura mutualistica e democratica della relativa banca (26).

La parte descrittiva della denominazione sociale, se *con funzione normativa* (cioè indicante il modello legale della relativa organizzazione bancaria), deve essere in lingua italiana, rinviando alla relativa disciplina dell'ordinamento italiano (27). Dunque, salvo che la legge consenta l'uso di una lingua diversa da quella italiana che sia parlata dalle minoranze linguistiche protette dal nostro ordinamento giuridico, il sintagma « società per azioni » (o relative abbreviazioni), il sintagma « società cooperativa » (o relative abbreviazioni), il sintagma « credito cooperativo » e la parola « popolare » devono essere in italiano.

Di contro, la parte descrittiva della denominazione sociale, se *senza funzione normativa*, può corrispondere a parole in lingue straniere (28).

3.2. Molto più complesso è il problema della denominazione di una banca s.p.a. che contenga la parola « popolare ». Questa situazione — molto ricorrente fino a qualche anno fa, a causa delle numerose trasformazioni di banche popolari in s.p.a., verificatesi negli scorsi decenni — oggi attiene a meno di cinque banche. Non v'è invece alcuna BCC (o

(24) In effetti, l'art. 161, comma 1°, t.u.b. ha abrogato l'art. 1 l. n. 10 febbraio 1948, n. 105, il quale così disponeva: « possono denominarsi banche popolari e sono soggette alle disposizioni del presente decreto soltanto le società cooperative a responsabilità limitata, autorizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito ».

(25) Rimangono invece assai dubbiosi circa la legittimità della situazione sopra illustrata TOMBARI-MUGNAI, in Porzio - Belli - Losappio - Rispoli Farina - Santoro (a cura di), *Testo unico bancario. Commentario*, Milano, 2010, 289.

(26) Nello stesso senso, prima del t.u.b., così precisava l'art. 2 l. n. 105/1948: « la denominazione sociale degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, in qualunque modo formata, deve contenere la indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata ».

(27) Così già STELLA RICHTER JR (nt. 10), 100-102, circa la denominazione sociale della s.p.a.

(28) Quanto sostenuto nel testo pare essere confermato nella circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II, ove, relativamente all'abuso di denominazione bancaria di cui all'art. 133 t.u.b., si equiparano le parole italiane descrittive dell'attività bancaria a quelle straniere.

alcuna banca estera operante in Italia, costituita in forma diversa da una s.p.a. o da una popolare) che contenga la parola « popolare » nella propria denominazione.

Secondo alcuni sarebbe pienamente legittimo l'uso della parola « popolare » nella denominazione sociale di qualsiasi banca non in forma di banca popolare (29), o di qualsiasi banca s.p.a. (30), o di qualsiasi banca s.p.a. che sia stata popolare (31), o di una banca s.p.a. appartenente a un gruppo la cui capogruppo sia in forma di banca popolare (32).

A mio parere, invece, ciò è illegittimo, specialmente dopo che la riforma delle banche popolari (intervenuta con l'art. 1 d.l. n. 3/2015) ha marcato in modo più netto la differenza tra le banche popolari (ormai, al massimo di medie dimensioni, dovendo avere un attivo dello stato patrimoniale non superiore a otto miliardi di euro) e le banche s.p.a., ritenendo (scorrettamente, come provano diversi esempi virtuosi di banche popolari straniere di grandi dimensioni) incompatibile con lo scopo mutualistico e con la democrazia economica l'esercizio sano e prudente di un'impresa bancaria di grandi dimensioni.

Conseguentemente, la Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di vigilanza, *da un lato*, dovrebbe convincere e, se del caso, costringere le esistenti banche s.p.a. con una denominazione sociale contenente la parola « popolare » a togliere quest'ultima parola dal segno distintivo in parola (33) e, *dall'altro lato*, dovrebbe impedire la costituzione di banche non popolari che abbiano nella denominazione sociale la parola « popolare ».

L'illegittimità della denominazione sociale di una s.p.a. contenente la

(29) Di questo avviso pare essere FORTE, *Tutela della denominazione di banca popolare*, in questa *Rivista*, 1997, II, 222 e 224, il quale non escluderebbe la costituzione di una s.p.a. o di una BCC aventi nella denominazione sociale anche la parola « popolare ».

(30) Secondo MARASÀ (nt. 23), 546, l'art. 29, comma 1°, t.u.b. impedirebbe di costituire una s.p.a. con una denominazione sociale includente la parola « popolare ».

(31) Così, tra gli altri, MARASÀ (nt. 23), 546, seguito da Trib. Udine, 23 luglio 2001, in *Mondo bancario*, sett.-ott. 2001, 64; in senso contrario però Trib. Verona, 3 luglio 1995, in questa *Rivista*, 1997, II, 217.

(32) Questo è il pensiero di DE LILLO, *Le banche popolari tra mutazione del tipo ed identità di categoria: la problematica della denominazione sociale*, in *Mondo bancario*, sett.-ott. 2001, 68.

(33) PENNISI (n. 3), 442-443, pur affermando che « appare di dubbia legittimità la prassi di Banca d'Italia di autorizzare la continuazione dell'uso dell'espressione "Banca popolare" nelle denominazioni sociali di s.p.a. derivanti da trasformazione », conclude nel senso che, per evitare la decettività della denominazione sociale di una banca s.p.a., basterebbe che in tale segno distintivo « l'indicazione del tipo risalti graficamente e sia ben visibile in modo da non lasciare dubbi circa la natura del tipo societario ». Il che non mi appare accada, quando nella denominazione sociale si trovi in forma abbreviata l'indicazione del tipo societario prescelto (cioè la sigla « s.p.a. ») e per esteso la parola « popolare ».

parola « popolare » discende dall'uso non già di un segno contrario alla legge *ex art. 14, comma 1°, lett. a)*, c.p.i. [non essendovi una norma espressa che impedisca l'uso della parola « popolare » alle banche non popolari (34)], bensì di un segno, cosiddetto decettivo, idoneo « ad ingannare il pubblico, in particolare ... sulla natura o sulla qualità dei ... servizi » [art. 14, comma 1°, lett. b), c.p.i.]. Questa disposizione, segnalante la necessaria non decettività del marchio, deve però essere adattata una volta applicata alla denominazione sociale, contrassegnando quest'ultimo segno distintivo non già un bene o un servizio, bensì un ente, con uno specifico set di regole organizzative.

Tale adattamento è vieppiù necessario per un segno distintivo necessariamente ed esclusivamente descrittivo (35), se si sottolinea come il carattere decettivo di un segno può discendere da elementi diversi da quelli indicati in modo esemplificativo dall'art. 14, comma 1°, lett. a), c.p.i. (come ritengo che sia segnalato dal sintagma « in particolare », contenuto in quest'ultima disposizione); si ha infatti decettività, ogniquale volta il significato del segno descrittivo utilizzato sia in contraddizione con le caratteristiche di ciò che dovrebbe distinguere (prodotto, servizio, ente, azienda, locali ove si svolge l'impresa) (36).

Ma, allora, la Banca d'Italia, nel verificare che la denominazione sociale di qualsiasi banca sia « coerente » con il suo « oggetto sociale e tale da non determinare confusione con la denominazione di altre banche » (allegato A del Titolo III, Capitolo 1, circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999) (37), deve sì tutelare la trasparenza del mercato bancario in funzione di un mercato più efficiente (38), ma può adempiere questo proprio dovere, solo se impedisce l'utilizzo di segni confusori rivolti al pubblico sulla natura del soggetto che esercita l'attività bancaria.

(34) Saremmo invece di fronte a un segno distintivo illecito (sia esso un marchio, una denominazione sociale o altro segno distintivo), se, ad esempio, detto segno, in violazione dell'art. 133, comma 1°, t.u.b., contenesse la parola « banca » o la parola « popolare » e fosse di proprietà e/o venisse usato da una società non autorizzata ad esercitare l'attività bancaria; così, con specifico riferimento alla parola « popolare » (o a un termine analogo in lingua straniera), circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II, par. 1.1.

(35) Secondo i più, un marchio potrebbe essere decettivo solo se sia almeno in parte descrittivo (per tutti RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, 372-373).

(36) Così, circa il marchio, RICOLFI (nt. 35), 372.

(37) Secondo PENNISI (n. 3), 430, la Banca d'Italia, nell'effettuare la verifica indicata nel testo, deve esaminare « le caratteristiche dell'attività bancaria in concreto esercitata. Caratteristiche peraltro deducibili dal programma dell'attività e dall'informativa preventiva che le banche, per ottenere l'autorizzazione, inviano alla Banca d'Italia ».

(38) Così PENNISI (n. 3), 415.

In effetti, un'efficiente concorrenza tra operatori bancari è preservata mediante una corretta composizione delle denominazioni sociali delle banche, capace di indicare chiaramente le loro diversità strutturali e funzionali e pertanto di proteggere efficacemente il consumatore (39). Il che vale, a maggior ragione, quando — come ho già cercato di dimostrare (40) — il modello societario prescelto imponga una differenziazione nella gestione di una banca e nei conseguenti servizi offerti dalla banca alla clientela.

Naturalmente, l'illegittimità della denominazione sociale contenente la parola « popolare » può essere alternativamente:

(i) originaria, se la banca viene ad esistere come s.p.a. o BCC;

(ii) sopravvenuta, se la banca ha abbandonato la forma della banca popolare mediante una trasformazione o una fusione eterogenea, ai sensi dell'art. 31 t.u.b.

Sempre ai sensi dell'art. 14, comma 1°, lett. a), c.p.i., è illegittimo affiancare, nella denominazione sociale di una BCC, al sintagma « credito cooperativo » la parola « popolare », atteso che gli scopi mutualistico e lucrativo di una BCC (e dunque la gestione dell'attività bancaria) sono diversi da quelli di una banca popolare, dovendo il primo modello di banca cooperativa (a differenza del secondo modello) rispettare gli artt. 2514 c.c. e 35, comma 1°, t.u.b., ai sensi dell'art. 28, comma 2-bis, t.u.b.

3.3. Stante la marcata differenza funzionale tra una BCC e una banca s.p.a., è decettiva la denominazione sociale di una s.p.a. che contenga il sintagma « credito cooperativo », benché non vi sia alcuna norma espressa che impedisca ad una banca diversa da una BCC di usare nella sua denominazione il predetto sintagma.

Questa mia opinione non muta neanche quando la banca s.p.a. corrisponda, *vuoi* alla società risultante (non già da un'impossibile trasformazione (41), bensì) da una fusione [o da una scissione (42)] eterogenea ai sensi dell'art. 36 t.u.b., *vuoi* alla società conferente [dunque, non essendo più banca, chiamata a rispettare anche l'art. 133, comma 1°, t.u.b., nella parte in cui impedisce ad enti senza l'autorizzazione bancaria di

(39) Sul necessario legame tra non decettività del marchio e tutela del consumatore cfr., tra gli altri, RICOLFI (nt. 35), 371.

(40) *Supra*, § 3.1.

(41) Alle BCC è infatti precluso di trasformarsi in s.p.a. (se non con una contestuale fusione *ex art.* 36 t.u.b.) o in banca popolare [così, tra gli altri, CUSA (nt. 16), 107-108].

(42) Almeno secondo CUSA (nt. 16), 102-103.

usare la parola « credito » (43)] o alla società conferitaria (la nuova banca) derivanti dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 2, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con l. 8 aprile 2016, n. 49.

Ancora ai sensi dell'art. 14, comma 1°, lett. a), c.p.i., in ragione delle rilevanti diversità funzionali e strutturali tra una banca popolare e una banca s.p.a., è illegittimo affiancare (ma ciò corrisponde finora ad un'ipotesi di scuola), nella denominazione sociale di una banca popolare, le parole « società per azioni » o l'acronimo « s.p.a. » (44).

Le conclusioni sopra illustrate sono a mio parere confermate dal fatto che, in caso di trasformazione di una BCC o di una banca popolare in una banca di altra forma, manchi un'espressa disposizione che consenta di mantenere nella denominazione della società trasformata le parole identificative della banca originaria (45).

Similmente alla parola « popolare » che per chi scrive può essere contenuta solo nella denominazione sociale di una banca popolare, così il sintagma « società *benefit* » o il suo acronimo « SB » possono essere contenuti solo nella denominazione sociale di una banca (e, più in generale, di una società con personalità giuridica) che rispetti anche la disciplina delle società *benefit* contenuta nell'art. 1, commi 376° ss., l. 28 dicembre 2015, n. 208 (46). Un diverso comportamento potrebbe infatti determinare la nullità della scorretta denominazione sociale ex art. art. 14, comma 1°, lett. a), c.p.i.

4. Rimane da verificare se una banca possa includere nei propri segni distintivi diversi dalla denominazione sociale la parola « popolare », quando non sia una banca popolare, ovvero il sintagma « credito cooperativo », quando non sia una BCC.

A prima vista, si potrebbe affermare che le parole « popolare » o « credito cooperativo » possano essere contenute nella ditta di una banca

(43) O altra parola facilmente confondibile con « credito ».

(44) Dubbia era la prassi di mettere invece che « società cooperativa » l'acronimo s.c.p.a. (corrispondente alle seguenti parole « società cooperativa per azioni »), molto vicino a s.p.a., potendo indurre in errore il pubblico sul fatto che si sia in presenza di una s.p.a.

(45) Come è invece accaduto, ad esempio, con l'art. 16, comma 3°, d.lgs. n. 356/1990 (in caso di trasformazioni facoltative di banche da enti pubblici in s.p.a.) o con l'art. 150, comma 1°, t.u.b. (in caso di BCC costituite prima del 1993); tali disposizioni, come già sostenuto in altra parte del presente scritto, sono da intendersi non già come un'esemplificazione di una regola generale, bensì come una norma eccezionale ex art. 14 prel.

(46) In effetti, l'art. 1, comma 379°, l. n. 208/2015, consente, ma non impone a una società *benefit* di inserire nella propria denominazione sociale le parole « *benefit* » o la sigla « SB ».

s.p.a., quando quest'ultima avesse acquistato l'azienda identificata con tale ditta, rispettivamente, da una banca popolare o da una BCC. Il che è accaduto in più occasioni negli scorsi anni, in caso di fusione per incorporazione di una popolare in una s.p.a., ma potrebbe accadere anche quando una banca s.p.a. acquistasse l'intera azienda (o un suo ramo) da una banca cooperativa in difficoltà (sia essa popolare o BCC). Se ciò fosse ammissibile, la banca s.p.a. potrebbe sia registrare un marchio contenente nella sua parte descrittiva le parole identificative di altre forme di banche, sia continuare a usare il marchio ceduto assieme all'azienda trasferita, ogni volta che tale marchio identificasse i servizi bancari realizzati avvalendosi dell'azienda ceduta da una popolare o da una BCC.

Passando dal condizionale del precedente capoverso all'indicativo, ritengo, in generale, ammissibile che una banca s.p.a. sia titolare e usi una ditta, un'insegna e/o un marchio contenente le parole « popolare » e/o « credito cooperativo » (47), a condizione però che tali segni distintivi siano appartenuti, rispettivamente, a una popolare o a una BCC.

Tuttavia, la titolarità e il relativo uso di questi segni distintivi devono essere preclusi, d'ufficio, ad opera della Banca d'Italia, nell'esercizio della sua vigilanza sulle banche e, su istanza di parte, attraverso appositi provvedimenti giudiziari o amministrativi (davanti all'AGCM), quando — come dovrebbe accadere normalmente, una volta decorso un certo lasso di tempo dal trasferimento del diritto di esclusiva su tali segni distintivi dalla banca cooperativa alla banca s.p.a. — si verifichi una decettività sopravvenuta dei segni distintivi in parola, ai sensi dell'art. 14, comma 2°, lett. a), c.p.i. (48), ovvero il loro uso possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, ovvero come pubblicità ingannevole o pratica commerciale scorretta. Il che accade appena diventi ingannevole — secondo un consumatore medio (49) — l'uso delle parole « popolare » e/o « credito cooperativo » effettuato da una banca s.p.a.

(47) Potrebbe accadere che una stessa banca s.p.a. abbia dei segni contenenti la parola « popolare » e dei segni contenenti le parole « credito cooperativo », quando avesse acquistato tali segni sia da una o più popolari, sia da una o più BCC.

(48) In argomento cfr. RICOLFI (nt. 35), 1002, il quale precisa che potrà aversi decadenza del marchio solo quando abbia « una potenzialità decettiva non transitoria ».

(49) Sulla suddetta nozione si rimanda alla recente ricostruzione di BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Milano, 2016. Per un interessante esempio di come la forma giuridica dell'impresa bancaria sarebbe dovuta essere adeguatamente valutata prima di qualificare il comportamento dell'operatore bancario come pratica commerciale scorretta cfr., da ultimo, il provvedimento dell'AGCM n. 26613 del 24 marzo 2017 contro Veneto Banca s.p.a. [ma, in senso analogo, il precedente provvedimento dell'AGCM n. 26168 del 6 settembre 2016 contro Banca Popolare di Vicenza S.p.A.; in entrambe le decisioni la banca sanzionata era in forma popolare (e pertanto costretta a perseguire uno scopo

Le stesse conclusioni contenute nel precedente capoverso valgono nel caso in cui la ditta, l'insegna e/o il marchio di cui è titolare una banca contengano segni appartenuti a banche ormai scomparse. Sicché, per esempio, la Banca Alfa potrebbe continuare a usare l'insegna della Banca Beta, se la seconda banca fosse stata incorporata dalla prima banca o se la prima banca avesse acquistato la titolarità del segno dalla seconda rimasta in attività (50).

In base al principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 c.p.i. (51), l'inserzione delle parole « popolare » e/o « credito cooperativo » nelle ditte, nelle insegne e/o nei marchi di una banca s.p.a. può impedire ad una nuova banca, in forma di popolare o di BCC, di avere un proprio segno distintivo (tra cui la propria denominazione sociale) con un contenuto descrittivo uguale o simile a segni di cui è titolare tale banca s.p.a.

5.1. Il diritto bancario — al pari (anche se in modo più articolato) del diritto delle assicurazioni — prevede un segno distintivo d'impresa ulteriore rispetto a quelli previsti dal diritto comune.

In effetti, per le imprese bancarie appartenenti a gruppi bancari (art. 64 t.u.b.) — ma anche per quelle assicurative appartenenti a gruppi assicurativi (art. 210-ter c.a.p.) (52) — il legislatore impone di denominare l'insieme di tali imprese e non, invece, ciascuna delle società appartenenti al

mutualistico attraverso gli scambi mutualistici coi propri soci) al momento dei fatti contestati dalla predetta autorità]; nel primo provvedimento sopra citato l'AGCM qualifica come pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.900.000 euro) l'aver previsto, come condizione per la sottoscrizione di mutui riservati ai soci della banca, la necessità di acquistare un numero di azioni della medesima idoneo ad attribuire la qualità di socio della cooperativa mutuante.

(50) Negli odierni statuti di alcune banche si possono trovare elencati i segni distintivi (di solito corrispondenti a denominazioni sociali) di banche ormai estinte, la cui attività è continuata mediante la banca che riporta detti segni nel proprio statuto. Questa prassi è d'interesse, poiché, mediante la pubblicità propria dell'atto costitutivo di una società con personalità giuridica (cioè attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese), si realizza altresì indirettamente la pubblicità di alcuni segni distintivi (riducendosi così i rischi di decettività degli stessi), la cui iscrिवibilità nel registro delle imprese si nega (come in caso dell'insegna; così, da ultimo, Cass., 17 gennaio 2017, n. 971, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 509) o si discute (come in caso delle ditte originarie ulteriori rispetto alla prima e in caso delle ditte derivate, sulle quali cfr. IEZZI, *Denominazione sociale e ditta della società: autonomia concettuale e suoi corollari*, in *Giur. comm.*, 2017, II, 671-677).

(51) Circa il suddetto principio cfr., *ex multis*, RICOLFI, in Auteri e altri, *Diritto industriale*⁵, Torino, 2016, 113-114.

(52) La disposizione citata nel testo è stata attuata dall'IVASS con il regolamento n. 22 del 1° luglio 2016. Benché la rubrica dell'art. 210-ter d.lgs. n. 209/2005 parli di « albo delle società

gruppo (avendo queste già un proprio nome) o il gruppo stesso [non avendo questo una propria soggettività autonoma (53)]. Il dovere di dare un nome al gruppo bancario serve per individuare con precisione le attività e, conseguentemente, i relativi soggetti cui imputare tali attività; ma ciò ha lo scopo ultimo di determinare con esattezza quali soggetti debbano essere sottoposti a una specifica vigilanza di natura amministrativa (54).

L'esposta imposizione legale discende pianamente dalla circ. Banca d'Italia n. 285 del 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV (55), ove si prevede che gli statuti della capogruppo e delle società coordinate del medesimo gruppo contengano la « denominazione » del gruppo bancario di appartenenza (56).

Il codice civile, invece, benché imponga dal 2003 di iscrivere in un'apposita sezione del registro delle imprese tutte le società appartenenti a un gruppo (art. 2497-bis, comma 2°, c.c.), non dispone però che il gruppo debba avere una propria denominazione (57). Ciononostante, i gruppi diversi da quelli bancari e assicurativi possono denominare il proprio gruppo e registrare il relativo nome come autonomo marchio, se il corrispondente segno solo descrittivo possiede tutti i requisiti legali per essere registrato (58).

capogruppo », la disciplina attuativa (art. 19 di tale regolamento) di questo albo impone alla società capogruppo di indicare anche « la denominazione del gruppo » assicurativo.

(53) Dunque, è scorretto parlare di marchio di gruppo in senso stretto, come ricorda ABRIANI, in *Diritto industriale*, in *Trattato* Cottino, II, Padova, 2001, 63.

(54) La Banca d'Italia e l'IVASS devono sì vigilare i soggetti cui è imputata l'attività bancaria e/o assicurativa, ma tale vigilanza discende dalle specifiche imprese svolte da tali soggetti.

(55) Ma con lo stesso dettato si esprimeva già la circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV, ora abrogata per sostituzione dalla circolare riportata nel testo.

(56) I succitati passi della circolare sopra indicata sono qui riportati: circa lo *statuto della capogruppo*, « l'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ... emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo" »; circa lo *statuto delle società coordinate*, « lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo. "La società fa parte del gruppo bancario (denominazione) ..." ».

(57) Non è però precluso ai gruppi diversi da quelli bancari e assicurativi di denominare il loro gruppo e di registrare il relativo nome come autonomo marchio, qualora anche solo la parte descrittiva di tale segno abbia tutti i requisiti per la relativa registrazione.

(58) Ci si chiede se qualsiasi gruppo di società possa domandare alla Camera di commercio competente per territorio di iscrivere autonomamente nel registro delle imprese il nome del proprio gruppo, eventualmente (nei gruppi di diritto comune) o doverosamente (nei gruppi bancari o assicurativi) incluso negli statuti della società appartenenti al gruppo.

A mio parere, la denominazione del gruppo bancario (ma anche quella del gruppo assicurativo) è da qualificarsi come un segno distintivo tipico (59) (ma innominato nel c.p.i.), sussumibile nel sintagma « altri segni distintivi » di cui all'art. 1, comma 1°, c.p.i.; questo segno è disciplinato dal c.p.i., in quanto compatibile con la propria specifica disciplina bancaria (o assicurativa, in presenza di un gruppo assicurativo).

Come l'iscrizione e la cancellazione dall'albo dei gruppi bancari non ha efficacia costitutiva dell'esistenza e dell'estinzione di un gruppo bancario (60), così gli stessi due fatti non rappresentano, rispettivamente, il *fatto costitutivo* e il *fatto estintivo* del diritto di esclusiva sulla denominazione del gruppo bancario.

Similmente al fatto costitutivo e a quello estintivo del diritto di esclusiva sulla denominazione sociale di una banca [necessariamente con personalità giuridica secondo il diritto societario italiano (61)] — i quali, a

Probabilmente una tale pubblicità è inammissibile, poiché altrimenti si violerebbe il principio di tassatività dei soggetti, atti e fatti iscrivibili nel registro delle imprese, ai sensi degli artt. 2188, comma 1°, c.c. e 7, comma 2°, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.

(59) Per chi scrive la tipicità di un segno distintivo si ha anche quando la legge (in senso lato, inclusiva anche dei regolamenti ex art. 1, n. 2, prel., quali sono, ad esempio, le circolari della Banca d'Italia) si limiti a denominarlo, rinviando implicitamente e integralmente al diritto industriale (nel nostro caso, bancario e comune) da applicarsi per ricostruire la relativa disciplina. Invece, per RICOLFI (nt. 51), 192, il segno distintivo sarebbe tipico, solo se la legge prevedesse una correlata disciplina specifica, pur incompleta.

(60) *Contra* PENNISI, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* a cura di Costa, I, Torino, 2013, 709. L'asserzione riportata nel testo si spiega in base all'assunto secondo il quale, come vi è civilisticamente un gruppo solo se un ente esercita stabilmente l'attività di direzione e coordinamento su altre società ai sensi dell'art. 2497 c.c. (cioè solo se c'è e fino a quando permanga questo fatto corrispondente all'esercizio di tale attività), così vi è un gruppo bancario italiano ex art. 60 t.u.b. (il cui perimetro può essere diverso da quello del relativo gruppo civilistico), solo se una società italiana che sia bancaria, finanziaria o di partecipazione finanziaria mista controlla ai sensi dell'art. 23 t.u.b. una o più società bancarie, finanziarie o strumentali (cioè solo se c'è e fino a quando permanga il fatto corrispondente al controllo di cui all'art. 23 t.u.b.). Dunque, la pubblicità derivante dall'iscrizione del gruppo bancario nel relativo albo tenuto dalla Banca d'Italia (ma lo stesso discorso vale per l'iscrizione nell'albo delle banche italiane, sempre tenuto dalla Banca d'Italia) ha un'efficacia meramente dichiarativa, ma non costitutiva. A conferma di questa efficacia si riporta il seguente passaggio della circ. Banca d'Italia n. 285 del 2013: « gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 t.u.b. assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia ». Per i gruppi bancari cooperativi il gruppo viene ad esistenza, quando diventi efficace il contratto di coesione di cui all'art. 37-bis, comma 3°, t.u.b. (sul quale, tra gli altri, cfr. SANTAGATA, "Coesione" ed autonomia nel gruppo bancario cooperativo, in questa *Rivista*, 2017, I, 439 ss.), cioè dal momento in cui la capogruppo può esercitare il potere di direzione e di coordinamento su tutte le società appartenenti al gruppo bancario cooperativo.

(61) Le banche, benché acquistino la loro personalità con l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2331, comma 1°, c.c., possono usare (e far conoscere a

mio parere, corrispondono, rispettivamente, all'iscrizione della banca nel registro delle imprese (salvo che il relativo segno sia stato usato prima di tale iscrizione e sia già conosciuto dal pubblico) e alla sua cancellazione dallo stesso registro (62), stante l'art. 2495 c.c. — il fatto costitutivo e quello estintivo del diritto di esclusiva sulla denominazione del gruppo bancario parrebbero corrispondere all'iscrizione nel registro delle imprese degli statuti delle società del gruppo bancario, rispettivamente, contenenti o non più contenenti la denominazione del gruppo bancario (63). Tuttavia, la somiglianza è solo apparente tra le due fattispecie appena comparate, poiché il fatto costitutivo e il fatto estintivo del diritto di esclusiva sulla denominazione del gruppo bancario corrispondono non già alle predette iscrizioni nel registro delle imprese, bensì all'uso o al non uso di tale segno, sebbene questi ultimi siano certamente conosciuti dal pubblico almeno dall'iscrizione nel registro delle imprese delle ricordate variazioni statutarie, stante la presunzione assoluta *ex art. 2193, comma 2º, c.c.*

Come l'uso della denominazione sociale non può essere consentito a soggetti diversi da quello contraddistinto da tale segno distintivo, così l'uso della denominazione del gruppo bancario non può essere consentito a soggetti diversi dalle società appartenenti al gruppo bancario contraddistinto da quest'ultimo segno distintivo. Dunque, il diritto di esclusiva sulla denominazione del gruppo bancario non può essere oggetto di trasferimento o di licenza a soggetti che non facciano parte del relativo gruppo (64).

La denominazione del gruppo bancario, essendo un segno distintivo, soggiace ai principi generali che governano il diritto dei segni distintivi e, dunque, deve possedere i tre requisiti della novità, della distintività e della non decettività.

L'osservanza dei predetti requisiti deve essere in primo luogo garantita dalla Banca d'Italia, la quale è competente in via esclusiva a tenere

pubblico) la denominazione sociale contenuta nel loro atto costitutivo prima di detta iscrizione.

(62) Dello stesso avviso è COSTI, *Il nome della società*, Padova, 1964, 111, circa il fatto estintivo del diritto di esclusiva sulla denominazione o ragione sociale.

(63) La suddetta pubblicità nel registro delle imprese interviene sempre prima di quella corrispondente nell'albo dei gruppi bancari, come risulta in più punti della circ. Banca d'Italia n. 285 del 2013.

(64) Naturalmente, vi sarebbe un problema di uso decettivo del marchio (e conseguente problema di marchio decettivo e relativa sua decadenza), se questo contenesse la denominazione di un gruppo bancario, ma fosse utilizzato, magari mediante licenza concessa dallo stesso titolare, da un soggetto non appartenente al predetto gruppo.

l'albo dei gruppi bancari, facendo osservare anche l'art. 22 c.p.i. (65); ma, allora, tale autorità, nel vigilare i gruppi bancari, deve accertare l'osservanza sia del corrispondente diritto bancario, sia del diritto industriale che governa la denominazione di ciascun gruppo bancario iscritto nell'albo testé ricordato.

5.2. Dall'inquadramento prospettato nel precedente paragrafo derivano almeno le seguenti sette regole che devono essere rispettate nel comporre la denominazione di un gruppo bancario.

Prima regola. La denominazione del gruppo bancario deve avere un contenuto descrittivo che non può corrispondere esattamente a quello della denominazione sociale della capogruppo, la quale può essere costituita in forma di società per azioni, di società a responsabilità limitata, di società in accomandita per azioni o di società cooperativa (come precisato nella circ. Banca d'Italia n. 285 del 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II). In effetti, il primo segno (indicando un insieme di imprese e non un autonomo soggetto) non può contenere le parole indicanti un tipo societario (o il relativo acronimo), mentre il secondo deve indicare (almeno) le parole che contraddistinguono il tipo sociale prescelto dalla capogruppo (o il relativo acronimo) ai sensi degli artt. 2326, 2453, 2463, comma 2°, n. 2, e 2515 c.c.

Seconda regola. La denominazione del gruppo bancario non deve contenere parole indicanti un tipo societario (o il relativo acronimo), poiché il gruppo bancario non ha una sua autonoma soggettività.

Terza regola. La denominazione del gruppo bancario, necessariamente contenuta negli statuti delle società appartenenti al relativo gruppo, deve coincidere con la denominazione dello stesso gruppo pubblicata nell'albo dei gruppi bancari. Inoltre, a mio modo di vedere, nell'albo dei gruppi bancari, a tutela dei consociati, dovrebbero essere sempre pubblicate sia la forma estesa sia l'eventuale forma abbreviata (coincidente anch'essa con quella contenuta negli statuti delle società appartenenti al relativo gruppo) della denominazione del gruppo bancario.

Quarta regola. Come per la denominazione sociale di una banca, così per la denominazione di un gruppo bancario, la legge non impone in tali segni distintivi l'inserimento di una parola indicante il settore di attività. Tuttavia, per una più chiara capacità distintiva del gruppo bancario dagli altri gruppi sarebbe preferibile che la relativa denominazione contenesse

(65) In argomento v. *supra*, § 4.

la parola « bancario » o altro termine (come « cassa », « credito », « banco » o corrispondenti nomi in lingua straniera) riferibile all'attività bancaria.

Ogni volta che la denominazione del gruppo bancario contenga le parole « banca », « banco », « credito », « risparmio », ovvero « altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria » (art. 133, comma 1°, t.u.b.) (66), questa denominazione così composta può essere usata anche da società diverse da banche, a condizione che queste siano società appartenenti al gruppo con tale denominazione (67). Inoltre, se la società non bancaria è la capogruppo di un gruppo bancario, la stessa può usare i segni descrittivi appena specificati anche in segni distintivi diversi dalla denominazione del gruppo bancario (68), a condizione che detti segni descrittivi siano coerenti con il proprio l'oggetto sociale e, pertanto, inidonei a ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte da tale capogruppo (69).

Quinta regola. Il t.u.b. e la relativa disciplina attuativa non impongono espressamente di formare la denominazione del gruppo bancario includendo la parola « gruppo ». Ciononostante, non potendosi privare il relativo segno della sua essenziale capacità distintiva, necessariamente anche normativa, ritengo che la parola « gruppo » debba essere inclusa nella denominazione di qualsiasi gruppo bancario, quand'anche si usasse un'abbreviazione di tale denominazione, rappresentando così l'indefettibile parte descrittiva con funzione normativa del relativo segno distintivo (70). Naturalmente, l'eventuale abbreviazione della denominazione del gruppo bancario potrebbe essere usata solo se la stessa fosse stata previamente precisata negli statuti delle società appartenenti al corrispondente gruppo. Ma se la parola « gruppo » ha funzione normativa ed è l'unica indefettibile della denominazione del gruppo bancario e se l'albo dei gruppi bancari contiene solo gruppi bancari italiani, allora la denominazione del gruppo bancario può sì contenere, nella sua parte descrittiva,

(66) Cioè quando la denominazione del gruppo bancario contenga segni descrittivi il cui uso, se inserito in segni distintivi, è riservato alle società iscritte nell'albo delle banche.

(67) In questo senso, espressamente, circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II, par. 1.2, lett. a) e b).

(68) Come il « logotipo della società capogruppo » [LOSAPPIO (nt. 14), 1651].

(69) Così ancora circ. Banca d'Italia n. 229 del 1999, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II, par. 1.2, lett. a).

(70) Sulla funzione normativa di una parte necessaria della denominazione sociale v. *supra*, § 3.1.

anche parole in lingua straniera, salvo però la parola « gruppo », necessariamente in italiano, a meno che apposite disposizioni consentano di utilizzare pure per la parola « gruppo » una lingua diversa dall'italiano che sia parlata dalle minoranze linguistiche protette dal nostro ordinamento giuridico.

Sesta regola. La legge non impone che la denominazione di un gruppo bancario costituito in conformità con l'art. 37-bis t.u.b. contenga le parole « bancario cooperativo » o « cooperativo ». Ciononostante, tenuto conto della peculiare disciplina di questi gruppi, il cui contenuto è d'interesse per chiunque contragga con una delle banche che li compongono (71), sarebbe auspicabile che i nascenti gruppi bancari cooperativi includessero nella denominazione dei loro gruppi (eventualmente solo nella relativa versione estesa) almeno la parola « cooperativo ».

Settima regola. Può ricavarsi dall'art. 16, comma 3°, d.lgs. n. 356/1990 la facoltà di inserire il sintagma « cassa di risparmio » nella denominazione di un gruppo bancario, a condizione che lo stesso sia composto, almeno in parte, da banche che siano state nella loro storia casse di risparmio e che si siano successivamente trasformate in s.p.a. ai sensi del predetto decreto. Ritengo invece inammissibile, avendosi altrimenti un segno distintivo decettivo, inserire vuoi la parola « cooperativo » nella denominazione di un gruppo non regolato dall'art. 37-bis t.u.b., vuoi la parola « popolare » nella denominazione di un gruppo bancario, la cui capogruppo non corrisponda o a una banca popolare, o a una s.p.a. controllata dalle banche popolari appartenenti a tale gruppo.

La denominazione del gruppo bancario è assai rilevante per la seguente articolata pubblicità imposta alle società facenti parte di un gruppo bancario, essendo tale denominazione ciò che identifica in modo univoco l'organizzazione imprenditoriale includente sia le relative società coordinate sia la relativa società capogruppo: (i) ai sensi dell'art. 64, comma 4°, t.u.b., ogni società del gruppo deve indicare negli atti e nella corrispondenza che il proprio gruppo è iscritto nell'albo dei gruppi bancari; (ii) ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 1°, c.c., ogni società coordinata deve indicare negli atti e nella corrispondenza la capogruppo del gruppo bancario di appartenenza; (iii) ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 2°, c.c.,

(71) Ci si riferisce, in particolare, al fatto che il contratto di coesione, istitutivo di un gruppo bancario cooperativo, deve prevedere « la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti » (art. 37-bis, comma 4°, t.u.b.).

tutte le società appartenenti al gruppo bancario devono essere indicate in un'apposita sezione del registro delle imprese.

6.1. I gruppi bancari italiani possono essere verticali od orizzontali ai sensi del comb. disp. artt. 23, 59, 60 e 61 t.u.b. Tuttavia, per ora, non esistono ancora gruppi bancari orizzontali, anche se questa situazione muterà a breve. Infatti, a partire dal 2016, qualsiasi BCC è costretta a far parte di un particolare gruppo bancario — quello disciplinato dagli artt. 37-*bis* e 37-*ter* t.u.b. — che, senza alcun dubbio, è qualificabile come di tipo orizzontale (o paritetico) (72).

Per quanto ho potuto osservare nella realtà dei gruppi bancari (ma lo stesso fenomeno mi pare presente anche nei gruppi non bancari), da un lato non esistono gruppi la cui capogruppo sia titolare di marchi collettivi usati da una pluralità di società del gruppo e, dall'altro lato, non esistono regolamenti di gruppo (73) volti a disciplinare i marchi di gruppo (74) (cioè quelli utilizzati dalle società appartenenti allo stesso gruppo).

Più precisamente — salvo il caso di marchi acquistati a seguito di specifiche trattative con la banca cedente, ove le regole di utilizzo di tali marchi sono a volte contenute nei negozi stipulati tra la capogruppo e il precedente titolare del marchio — i marchi individuali di gruppo sono normalmente [o comunque nella stragrande maggioranza dei casi (75)] nella titolarità della capogruppo e sono utilizzati dalle controllate me-

(72) Circa la nuova disciplina dei gruppi bancari cooperativi cfr., da ultimo, *Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma del 2016*, a cura di Cardarelli, Torino, 2017.

(73) I suddetti regolamenti sarebbero pienamente legittimi, quand'anche tali regolamenti riconoscessero alla capogruppo il potere di imporre direttive vincolanti alle altre società del gruppo in materia di segni distintivi del gruppo, senza che l'esercizio di detto potere debba limitarsi a dare esecuzione alle istruzioni di vigilanza; *contra*, più in generale, GALGANO, *Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari*, in questa *Rivista*, 2005, I, 93-94.

(74) Sui marchi di gruppo cfr., tra gli altri: UBERTAZZI, *I marchi comunitari di gruppo*, in *Dir. comun. scamb. internaz.*, 1988, 5 ss.; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti « originali »*, Milano, 1973, 416 ss.; LIUZZO, *Problematica del marchio di gruppo*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, 415 ss.; GUGLIEMETTI, *I cd. Marchi di gruppo (con particolare riferimento alla loro circolazione ed uso)*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, 285 ss.; PETTITI, *Il marchio di gruppo*, Milano, 1996; MAGNANI, *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Riv. soc.*, 2013, 727 ss.

(75) Solitamente, la capogruppo ha la titolarità dei marchi individuali (spesso marchi dell'Unione europea o marchi UE) contenenti le denominazioni sociali della capogruppo o delle società controllate (cosiddetti marchi istituzionali), mentre la stessa consente alle sue società controllate di essere titolari dei marchi individuali che contraddistinguono specifici servizi e che non contengono le predette denominazioni (cosiddetti marchi di prodotto).

dianche licenze d'uso caratterizzate per essere, al contempo, implicite (76) e gratuite (77).

L'assenza di regolamenti di gruppo aventi ad oggetto i segni distintivi del relativo gruppo discende non solo dalla loro non obbligatorietà (essendovi finora solo gruppi bancari verticali con marchi solo individuali), ma anche dalla probabile convinzione della capogruppo circa la loro inutilità; la capogruppo può infatti intervenire autoritativamente nei confronti delle società controllate, esercitando il proprio potere di direzione e coordinamento, ogni volta che possa esservi anche solo il rischio di usi decettivi o comunque scorretti di segni distintivi da parte delle società controllate.

6.2. A mio parere, l'attuale prassi non corrisponde a un'ottimale regolamentazione dei marchi di gruppo, tanto nei gruppi verticali, quanto, domani, nei gruppi orizzontali (78).

Sulla base di almeno le seguenti cinque ragioni, reputo opportuno che i gruppi bancari, di qualsiasi tipo, nel disciplinare i loro segni distintivi, si dotino, accanto ai loro dettagliati manuali operativi, di un sovraordinato regolamento, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo, volto a disciplinare i profili aziendali e industrialistici relativi ai marchi (e agli altri segni distintivi) utilizzabili dalle società del gruppo.

Prima ragione. Seguendo la massima secondo la quale è meglio prevenire piuttosto che curare, il regolamento in parola può, ad esempio, evitare (o ridurre il rischio) che si verifichino una o più delle seguenti spiacevoli situazioni:

(i) comportamenti contrastanti con il diritto industriale; tale regolamento può pertanto svolgere, per il diritto dei segni distintivi, una funzione corrispondente a quella che per il diritto della concorrenza

(76) Il che può lasciare maggior discrezionalità alla capogruppo di inibire in qualsiasi momento alla società coordinata l'uso dei marchi di gruppo.

(77) Lo stesso fenomeno descritto nel testo è stato notato da MAGNANI (nt. 74), 729-730, nei gruppi non necessariamente bancari.

(78) ALIBERTI, *Branding nel B2B del settore bancario e assicurativo: il caso del Gruppo Bancario Iccrea*, in *Coop. cred.*, 2014, n. 217, 89 ss., descrive il fenomeno delle marche (probabilmente tutte protette mediante marchi registrati) del Gruppo bancario Iccrea (oggi un gruppo verticale e domani gruppo orizzontale, corrispondente a un gruppo bancario cooperativo), ripartendole in base al servizio che contraddistinguono (marche *corporate*, marche *retail* e marche *institutional*) o al soggetto che contraddistinguono (marche della capogruppo, marche delle banche di secondo livello e marche delle cosiddette società-prodotto).

svolge un documento, ormai frequente nei gruppi di società, denominato codice di condotta *antitrust* o codice *antitrust* (79);

(ii) comportamenti pregiudizievoli per i diritti esclusivi spettanti alle società del gruppo;

(iii) conflitti di competenza interorganici o intragruppo circa la gestione dei diritti di privativa;

(iv) controversie, interne al gruppo, circa l'uso dei segni distintivi appartenenti alle società del gruppo.

Seconda ragione. L'auspicato regolamento può diventare la disciplina uniforme dell'intero gruppo circa le licenze dei marchi di gruppo, superandosi così l'attuale prassi delle licenze d'uso implicite, certamente fonte di incertezza giuridica.

Terza ragione. Il prospettato regolamento può disciplinare la cessione della titolarità dei marchi di gruppo o l'uso degli stessi, allorché una società esca dal gruppo bancario o entri nel gruppo bancario. Più in generale, tenendo conto dei fatti costitutivi ed estintivi dei singoli segni distintivi e delle diverse loro discipline, il regolamento potrebbe contenere il set di regole [provenienti principalmente dalla disciplina dei marchi (80)] idoneo a rendere consapevoli i relativi utilizzatori (di solito, non industrialisti) della proprietà industriale a disposizione della società per cui lavorano.

Quarta ragione. Il predetto regolamento può delineare le linee strategiche dell'organizzazione aziendale mediante la quale il gruppo gestisce uno dei propri patrimoni mobiliari più importanti, a salvaguardia del quale sono solitamente effettuati costanti e significativi investimenti. Questo regolamento potrebbe così disciplinare, ad esempio, non solo i profili organizzativi relativi alla gestione dei segni distintivi (in termini di competenze e di processi), ma anche i principi generali, vincolanti all'interno del gruppo, in base ai quali individuare il richiedente della registrazione di nuovi marchi (81) e il titolare dei marchi del gruppo (82), l'ambito terri-

(79) Il suddetto codice è volto a favorire lo sviluppo della conoscenza della normativa *antitrust* e a concepire procedure e sistemi idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni della predetta normativa. Più in generale, circa la disciplina negoziale di cui possono dotarsi gli imprenditori (di regola, in forma societaria) per eliminare o almeno ridurre il rischio di inosservanza della normativa anticoncorrenziale e il conseguente rischio di irrogazione delle relative sanzioni amministrative, cfr., da ultimo, GHEZZI, *Incentivi privati e politiche pubbliche in materia di antitrust compliance: Stati Uniti e Italia a confronto*, in *Riv. soc.*, 2017, 731 ss., ove si evidenzia anche il ruolo dei poteri pubblici nell'incentivare la predetta disciplina negoziale.

(80) Sulla preminenza della disciplina dei marchi cfr. *supra*, § 2.

(81) Si immagini che il regolamento in parola, stante il carattere strategico della materia industrialistica, preveda di accentrare nella capogruppo la gestione di tale settore e,

toriale di protezione dei marchi [scegliendosi così razionalmente, se domandare la registrazione di un marchio nazionale, di un marchio straniero, di un marchio internazionale e/o di un marchio dell'Unione europea (83)] (84) e il tipo di marchio da registrare (se marchio individuale, marchio collettivo (85) o, come potrà accadere certamente dal 2019 (86), marchio di garanzia o di certificazione).

Quinta ragione. Quello che potrebbe essere denominato regolamento marchi potrebbe avere il pregio di ricondurre ad unità la strategia del gruppo circa i suoi segni distintivi, così facilitandone costantemente il monitoraggio e la razionalizzazione (87); dal che potrebbero derivare, ad

coerentemente, stabilisca che all'interno del gruppo solo la capogruppo sia legittimata a presentare la domanda di registrazione di nuovi marchi.

(82) Tanto per esemplificare, una delle norme del regolamento qui suggerito potrebbe consolidare la prassi, attualmente presente in alcuni gruppi, di attribuire alla sola capogruppo la titolarità di tutti i marchi individuali di gruppo corrispondenti alle denominazioni sociali delle società partecipanti al gruppo. Di converso, il marchio di uno specifico servizio bancario, commercializzato solo da una società del gruppo, potrebbe rimanere nella titolarità di quest'ultima società. Più in generale, si potrebbe immaginare di attribuire la titolarità del marchio all'ente che ha il potere di prendere le decisioni strategiche sul servizio contraddistinto dal relativo marchio. In molti gruppi, anche non bancari, la gestione dei segni distintivi del gruppo è solitamente attribuita alla parte dell'organizzazione aziendale (a volte denominata ufficio *identity*) che presidia la cosiddetta identità del gruppo (*corporate identity* o *corporate image*).

(83) I marchi UE sono disciplinati in modo uniforme in tutta l'Unione europea dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (in vigore dal 1° ottobre 2017) e dai seguenti due regolamenti: regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017 (cosiddetto EUTMDR) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017 (cosiddetto EUTMIR).

(84) Dovendo logicamente esservi una coerenza tra area geografica in cui il gruppo vende (o programma di vendere) un certo servizio e il marchio che contraddistingue tale servizio.

(85) In attuazione dell'art. 3 l. 25 ottobre 2017, n. 163, la disciplina dei marchi contenuta nel c.p.i. sarà modificata, al fine di attuare in Italia la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015.

(86) In effetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, lett. f), l. n. 163/2017, il legislatore italiano ha deciso — senza esserne obbligato, stante l'art. 28, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/2436 (« Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ») — di introdurre in Italia la suddetta figura giuridica. Circa il rapporto tra marchio di certificazione e marchio collettivo cfr., *de iure condito*, CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in Ubertazzi (a cura di), *Aida 2015*, Milano, 2015, 309, 310 e 318 (ove ulteriori citazioni) e, *de iure condendo*, SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma*, in *Dir. ind.*, 2017, 119 ss.

(87) Esemplificando, nel regolamento ipotizzato nel testo si potrebbero bipartire i marchi del gruppo tra i cosiddetti marchi istituzionali e i marchi di prodotto (a seconda che il relativo segno contenga la denominazione di una società del gruppo o dello stesso gruppo) e/o tra i marchi generali del gruppo e i marchi identificativi specifiche aree commerciali o territoriali.

esempio, risparmi di spesa (magari, per una riduzione dei marchi del gruppo) e/o mutamenti dei tipi di segni distintivi prescelti (si potrebbe così passare da un marchio italiano a un marchio UE, ovvero da un marchio individuale a un marchio collettivo, anche avvalendosi dell'istituto della rinuncia del marchio).

Se poi il marchio di gruppo corrispondesse a un marchio collettivo, il regolamento marchi potrebbe corrispondere in tutto o in parte al regolamento d'uso, la cui presenza è imposta dal diritto italiano (art. 11, comma 2°, c.p.i.) e da quello europeo [art. 75 regolamento (UE) 2017/1001], ogniqualvolta vi sia un marchio collettivo.

6.3. Scrivevo (88) che i gruppi bancari (e non bancari) da me esaminati sono titolari non già di marchi collettivi, bensì di marchi individuali; questo fenomeno, a prima vista, parrebbe strano, se si pensa che la collettività interessata all'uso di uno o più marchi di gruppo potrebbe corrispondere alle società incluse nel perimetro del corrispondente gruppo; dunque, potrebbe essere razionale per i gruppi registrare dei marchi collettivi di gruppo.

Segnalo poi che l'art. 19, comma 1°, c.p.i. — contenente l'unica espressa emersione del fenomeno dei gruppi nel c.p.i. — si applica non solo ai marchi individuali di gruppo, ma anche ai marchi collettivi di gruppo ai sensi dell'art. 11, comma 5°, c.p.i. non essendo esso incompatibile con la disciplina dei marchi collettivi. Dunque, la capogruppo del gruppo bancario (anche cooperativo, controllando le altre società ai sensi dell'art. 23 t.u.b.) può ottenere registrazioni di marchi individuali e collettivi, relativi al gruppo dalla stessa diretto e coordinato.

6.4. Si potrebbe spiegare l'attuale assenza di marchi collettivi nei gruppi verticali, adducendo almeno le seguenti tre possibili ragioni.

Prima ragione. Le capogruppo di questi gruppi non hanno domandato la registrazione di marchi collettivi, poiché esse sarebbero prive della legittimazione per farlo, essendo enti necessariamente (se in forma di società lucrative) o potenzialmente (se in forma di società cooperativa) lucrativi. A ciò si potrebbe però obiettare nel senso che la disciplina vigente e quella che risulterà dalla prossima attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 non impongono la non lucratività (o lucratività limitate)

(88) *Supra*, § 6.1.

all'ente che intenda diventare titolare di un marchio collettivo italiano o dell'Unione europea (89).

Seconda ragione. L'assenza di marchi collettivi nei gruppi dipenderebbe dal fatto che la loro disciplina sarebbe più rigida di quella del marchio individuale. Il che è vero, almeno per chi scrive, poiché il marchio collettivo non solo ha una funzione ulteriore a quella del marchio individuale (dovendo il primo, diversamente dal secondo, sia distinguere, sia garantire) ai sensi dell'art. 11, comma 1°, c.p.i. (90), ma è anche sottoposto a una specifica causa di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 2°, lett. c), c.p.i., la quale rende più gravoso il compito del relativo titolare (91). Ciononostante, una capogruppo di un gruppo bancario potrebbe astrattamente avere interesse a garantire la qualità dei servizi venduti da qualsiasi società del gruppo e contraddistinti dagli stessi marchi, attraverso un costante monitoraggio; in effetti, un comportamento negligente di una controllata potrebbe pregiudicare il fatturato dell'intero gruppo, deprimendo conseguentemente il valore economico dei relativi marchi di gruppo.

Inoltre — secondo il condivisibile pensiero di una parte della dottrina (92) — anche in presenza di marchi individuali di gruppo, la società capogruppo dovrebbe esercitare l'attività di direzione e coordinamento, garantendo ai consumatori il rispetto del principio di non ingannevolezza desumibile dall'art. 21, comma 2°, c.p.i.; ma ciò significherebbe che la capogruppo dovrebbe vigilare sulle controllate in modo tale da garantire che i beni e/o i servizi contraddistinti dai marchi di gruppo abbiano le stesse qualità e/o caratteristiche (93) o comunque qualità e/o caratteristiche non inferiori a certe soglie (94); se poi la capogruppo non agisse nel

(89) Come ha cercato di dimostrare CUSA (n. 86), 311-312. Circa la capacità di agire richiesta per essere titolare di un marchio collettivo UE, si leggano gli artt. 3, 5 e 74, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001.

(90) Sulla necessaria funzione di garanzia del marchio collettivo si rinvia ancora a CUSA (n. 86), 310-311.

(91) Per la centralità della suddetta ipotesi di decadenza, al fine di comprendere appieno la rilevanza del marchio collettivo, v. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Dir. ind.*, 2008, 155.

(92) MAGNANI (nt. 74), 736-748, ove l'autrice cita anche della giurisprudenza conforme con il proprio pensiero.

(93) *Contra* GUGLIEMMETTI (nt. 74), 298, il quale distingue tra marchi individuali di gruppo e marchi collettivi, tra l'altro osservando come i primi non dovrebbero garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti e/o servizi da loro contrassegnati.

(94) La suddetta vigilanza è naturalmente più problematica, quando, come per le banche, si producano servizi e non prodotti. Naturalmente, sostenere che la capogruppo debba garantire certe soglie di qualità dei servizi delle controllate non significa imporre

modo appena precisato, la stessa rischierebbe la decadenza del marchio individuale di gruppo per sopravvenuta sua decettività, ai sensi dell'art. 14, comma 2°, lett. a), c.p.i.

Terza ragione. Come ho cercato di dimostrare altrove (95), il titolare di un marchio collettivo [sia italiano, sia dell'Unione europea (96)] deve corrispondere a un ente rappresentativo di una collettività di soggetti che siano almeno in maggioranza imprenditori interessati a diventare utilizzatori del segno distintivo di cui è titolare tale ente (97). Ma ciò potrebbe non accadere nei gruppi verticali, ove la capogruppo possiede partecipazioni delle controllate, mentre le controllate possono non possedere partecipazioni della capogruppo; sicché, le controllate, se non fossero soci della capogruppo in modo stabile, non sarebbero legittimate a usare i marchi collettivi della capogruppo, non essendo quest'ultima il loro ente rappresentativo.

6.5. Se le tre ragioni esposte nel precedente paragrafo hanno forse contribuito all'attuale assenza dei marchi collettivi nei gruppi verticali di società, le stesse ragioni (assieme alle relative obiezioni sopra proposte), una volta che i gruppi ne abbiano avuto piena consapevolezza, potrebbero contribuire al successo o comunque alla presenza dei marchi collettivi, se non nei gruppi bancari verticali, almeno in quelli orizzontali corrispondenti ai gruppi bancari cooperativi, stante la stringente disciplina di questi ultimi contenuta nella circ. Banca d'Italia n. 285 del 2013, Parte Terza, Capitolo 5 (98).

Circa la *prima ragione*, benché le capogruppo dei costituendi gruppi

un'omogeneizzazione delle loro produzioni; ciascuna delle controllate, infatti, può offrire ai propri clienti servizi bancari, finanziari e assicurativi con caratteristiche superiori a quelle minime imposte dalla capogruppo.

(95) CUSA (n. 86), 307-311.

(96) Cfr. specialmente i paragrafi 2 degli artt. 74 e 75 regolamento (UE) 2017/1001.

(97) Secondo LIUZZO (nt. 74), 426-429, il marchio di gruppo non potrebbe corrispondere a un marchio collettivo, poiché il titolare di quest'ultimo non potrebbe essere un imprenditore e non potrebbe comunque utilizzare tale marchio. Nella stessa direzione PETTITI (nt. 74), 54-59, la quale incentra la distinzione tra marchio individuale di gruppo e marchio collettivo sul fatto che il relativo titolare nel primo caso ha diritto di usare il marchio per contrassegnare la propria attività, mentre nel secondo caso non deve usare il proprio marchio. In senso opposto alle due tesi dottrinali appena esposte cfr. CUSA (n. 86), 314-317, il quale ha cercato di dimostrare come il titolare del marchio collettivo possa essere sia un imprenditore, sia un utilizzatore del proprio marchio collettivo; in quest'ultimo caso, però, il titolare del marchio collettivo dovrebbe prevedere gli opportuni accorgimenti organizzativi per salvaguardare la funzione di garanzia del predetto marchio.

(98) Nel prosieguo, ove non diversamente precisato, i virgolettati nel testo e in nota corrisponderanno a brani della suddetta circolare.

bancari cooperativi siano [sostanzialmente (99)] obbligate a essere costituite in forma di s.p.a., lo scopo lucrativo di queste società dovrà essere limitato, dovendo l'attività di queste capogruppo essere strumentale al miglior perseguimento degli scopi mutualistici delle BCC da loro coordinate e dirette. Dunque, la capogruppo di un gruppo bancario cooperativo — dovendo sia « riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche » delle BCC coordinate, sia « mantenere lo spirito cooperativo del gruppo » (tra l'altro limitando « i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo »), sia « promuovere la competitività e l'efficienza delle banche affiliate » — perseguirà il proprio doveroso (essendo una s.p.a.) scopo lucrativo nei limiti in cui ciò non contrasti con il suo principale scopo consortile-promozionale in favore delle BCC coordinate e dirette.

Circa la *seconda ragione*, la capogruppo — sia nel sostenere la capacità delle BCC coordinate nello « sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza », sia nell'« orientare il gruppo verso modelli di *business* coerenti con i principi cooperativi » — dovrà monitorare le caratteristiche dei servizi offerti dalle BCC, verificandone la coerenza con detti principi, poiché altrimenti i marchi del gruppo potrebbero diventare idonei « ad indurre in inganno il pubblico » [art. 14, comma 2°, lett. a), c.p.i.].

Circa la *terza e ultima ragione*, le BCC appartenenti a un gruppo bancario cooperativo saranno normalmente soci della loro capogruppo. Dunque, tali BCC, se la loro capogruppo avrà registrato uno o più marchi collettivi come marchi di gruppo, saranno membri dell'ente che ne concederà l'utilizzo in conformità con il necessario correlato regolamento d'uso.

Nei gruppi bancari cooperativi i marchi collettivi di gruppo potranno essere nella titolarità della capogruppo, ovvero dati in licenza alle banche del gruppo dal relativo titolare esterno al gruppo.

Infine, nei gruppi bancari cooperativi, alcuni dei marchi di gruppo potrebbero corrispondere anche a marchi di garanzia o di certificazione, specie quando la titolarità degli stessi spetti all'ente competente a verificare l'essenza cooperativistica delle BCC mediante la revisione coopera-

(99) Astrattamente la sola capogruppo dei gruppi bancari cooperativi provinciali di cui all'art. 37-bis, comma 1-bis, t.u.b. potrebbe essere costituita in forma di banca popolare; tuttavia, detta capogruppo è indirettamente vincolata a scegliere la forma della s.p.a., poiché una banca popolare non può avere un attivo superiore a otto miliardi di euro in forza dell'art. 29, comma 2-bis, t.u.b.

tiva (100). Potrebbe così accadere, ad esempio, che alcune associazioni qualificabili come autorità di revisione cooperativa di BCC diventino, contemporaneamente, sia i titolari di marchi di garanzia utilizzabili dalle BCC appartenenti ai prossimi gruppi bancari cooperativi, sia i controllori delle caratteristiche e delle qualità dei servizi contraddistinti da tali marchi. In effetti, questa loro duplice veste di revisori cooperativi e di enti certificatori consentirebbe di rispettare la prossima disciplina italiana [attuativa dell'art. 28 direttiva (UE) 2015/2436, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'art. 3, comma 3°, lett. f), l. n. 163/2017] dei marchi di garanzia o di certificazione; tale disciplina, infatti, imporrà non solo che il titolare del marchio di garanzia non svolga attività comportanti la fornitura di prodotti o di servizi del tipo certificato, ma anche che la relativa registrazione possa essere effettuata solo se si depositi un correlato regolamento d'uso, il quale tra l'altro preveda un controllo adeguato sull'utilizzo di tale marchio da parte dei relativi utilizzatori.

EMANUELE CUSA

(100) Sulla revisione cooperativa delle BCC cfr. CUSA (n. 16), 5-16.