

CONTRIBUTO UNIFICATO



4386/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

mutuo

R.G.N. 3237/2007

R.G.N. 7399/2007

Cron. 4386

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep. 391
Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - Ud. 08/01/2015
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere - PU
Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3237-2007 proposto da:

in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA presso
l'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato giusta
procura a margine del ricorso;

2015

11

- ricorrente -

contro

S.P.A.

G

LTD., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI TORINO, MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI;

- intimati -

sul ricorso 7399-2007 proposto da:

S.P.A. (p.i.

), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VICOLO presso l'avvocato
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

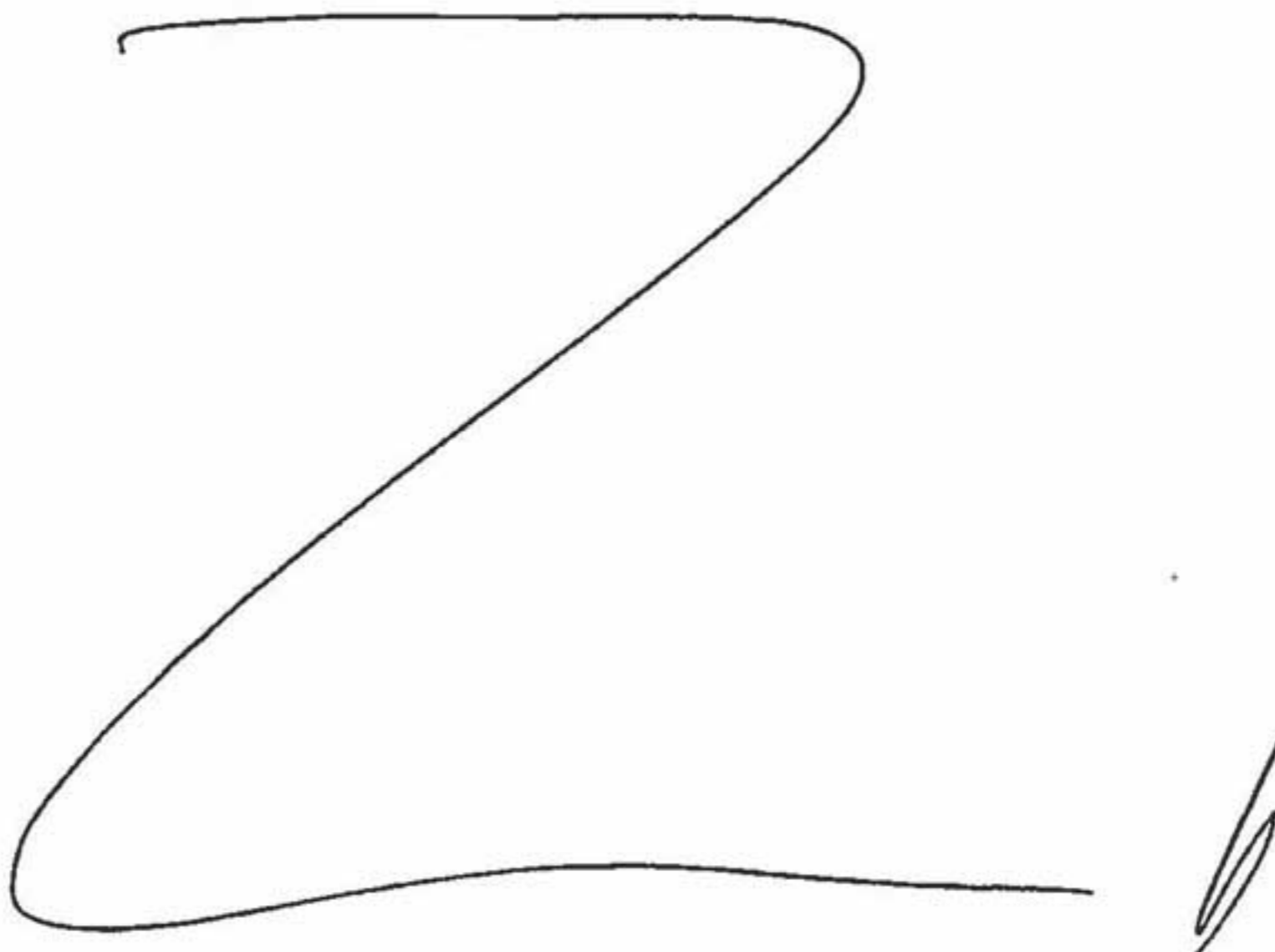
contro

in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA presso
l'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato giusta
procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1976/2005 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott.

udito, per la ricorrente, l'Avvocato
con delega, che ha chiesto, preliminarmente
la riunione ad altro ricorso, e l'accoglimento del
ricorso;
uditi, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, gli Avvocati e
(con delega), che hanno chiesto il rigetto
dell'istanza di riunione e rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso,
preliminarmente per il rigetto dell'istanza di
riunione ad altro ricorso, e per il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale
condizionato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La _____ e la _____ s.p.a., entrambe facenti parte del gruppo _____, operante nel settore della distribuzione mediante grandi magazzini di vendita *self-service* all'ingrosso sotto l'insegna "_____-", la prima titolare, la seconda licenziataria del relativo marchio denominativo registrato in Italia il 9.1.1990 al n. _____ con rivendicazione estesa, *ex multis*, alla classe merceologica 16, includente periodici e giornali quotidiani, agivano innanzi al Tribunale di Torino nei confronti _____ soc. svedese, affinché fossero dichiarati nulli, per difetto del requisito di novità ai sensi degli artt.1, 17, lett. c) e d) e 47, lett. a) R.D. 21.6.1942, n. 929, i marchi ' _____ ', registrati dalla soc. convenuta il 24.4.1996 ai nn.744959 e 744956, l'uno denominativo, l'altro anche figurativo, rivendicati per la stessa classe 16. Domandava, altresì, la pronuncia di contraffazione e la condanna generica della _____ al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, con provvisionale ex art.66 legge marchi, nonché la pubblicazione della sentenza sui quotidiani " _____ " e " _____ ".

A sostegno della domanda deduceva di produrre, fra l'altro, anche periodici pubblicitari dei prodotti messi in vendita nei suoi magazzini all'ingrosso .

La _____ premesso di pubblicare, sotto la testata _____ ' (la lettera "o" espressa graficamente mediante la



raffigurazione di un globo) un giornale quotidiano di informazione, attualità ed altro, distribuito gratuitamente nelle grandi città all'interno delle reti di trasporto pubblico, negava sia l'identità del marchio, sia l'affinità del prodotto, e quindi la confondibilità dei marchi in questione, sia, infine, la possibilità di una tutela ultramerceologica del segno dalle soc. attrici. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di decadenza, ex art.42, comma R.D. cit., del marchio "- " limitatamente ai prodotti per l'informazione, quali i quotidiani, per non uso nel quinquennio dalla registrazione.

In corso di causa interveniva la : Ldt, con sede in Dublino, quale cessionaria del marchio "- ", facendo proprie le domande proposte dalle società attrici.

Con sentenza depositata il 27.1.2004 il Tribunale dichiarava la contraffazione del marchio ad opera dell:

la nullità dei marchi di quest'ultima, inibendone l'uso, e condannava la soc. convenuta a distruggere i prodotti recanti il marchio disponendo, altresì la pubblicazione della sentenza sulla stampa quotidiana, così come richiesta. Rigettava, invece, la domanda di danni e di accertamento della concorrenza sleale.

Il giudice di prime cure riteneva evidente l'identità dei marchi in oggetto sotto il profilo denominativo, fonetico e concettuale. Ciò posto, i marchi in questione non solo contraddistinguevano prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica, ma altresì erano impiegati su prodotti rientranti nel genere degli

stampati, poiché anche le soc. attrici realizzavano, stampavano e diffondevano un periodico denominato ' ', dal contenuto pubblicitario (irrilevante la sua distribuzione in omaggio), e dal 2001 anche un giornale, ' ', avente ad oggetto temi di attualità e interesse generale, notizie e cronaca, di talché non era neppure necessario dedurre o provare il rischio di confusione.

Osservava, quindi, richiamando la giurisprudenza di merito in materia, che l'uso del marchio da parte del titolare per (classi di) prodotti registrati precludeva la dichiarazione di decadenza parziale con riferimento ai prodotti legati al primo da una relazione di affinità. Dunque, il fatto che il marchio "- -" non fosse stato utilizzato per contraddistinguere dei quotidiani non era decisivo, poiché a tale ultimo prodotto non può essere attribuita una reale autonomia merceologica all'interno della categoria degli "stampati", per cui non poteva darsi decadenza parziale essendo stato adoperato il marchio per altro tipo di stampato.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art.66 legge marchi, rilevava la mancata prova di un effettivo pregiudizio e l'omessa allegazione di parametri valutativi.

Escludeva, infine, l'ipotesi di concorrenza sleale, ex art.2598 c.c., non essendovi una reale situazione di concorrenza tra il titolare del segno imitato e il soggetto imitatore.

Avverso tale pronuncia la _____ proponeva appello, innanzi alla Corte d'appello di Torino, con citazione



• notificata il 23.3.2004.

• Resisteva la sola _____ s.p.a., nelle more divenuta (da licenziataria) cessionaria del marchio, la quale proponeva impugnazione incidentale in ordine al rigetto della domanda di danni.

Dichiarata la contumacia della _____ Ldt., con sentenza 8.11/6.12.2005 la Corte d'Appello di Torino respingeva l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e perciò in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la _____ al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio a favore della _____ S.p.A..

• Contro tale sentenza la _____ ha proposto il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la _____

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l'istanza di riunione avanzata nella memoria della ricorrente non ricorrendo i requisiti di cui all'art 274 cpc.

Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Torino abbia qualificato come identici i marchi in conflitto postulando erroneamente una equivalenza fra la perfetta identità ed una diversità di valenza differenziatrice ritenuta praticamente nulla. La ricorrente si duole peraltro che la

4

diversità sia stata fatta consistere unicamente nella interpunzione trascurando altre diversità pur in fatto accertate ed in particolare quella grafica costituita dal fatto che la lettera "o" nella testata del giornale è espressa mediante la raffigurazione di un globo.

Il motivo è infondato.

In realtà i giudici di merito hanno rilevato che il segno della ricorrente era identico al marchio della resistente essendo differenziato soltanto dai segni di interpunzione dopo ogni lettera.

Ciò comportava che a livello visivo e fonetico oltre che concettuale, i due marchi erano identici.

Tale motivazione appare del tutto adeguata e logicamente corretta avendo la Corte d'appello escluso che un diversa forma grafica potesse costituire elemento di differenziazione tra i due segni tale da evitare un pericolo di confusione tra gli stessi.

La Corte d'appello ha dato rilevanza predominante nella sua valutazione alla identità fonetica dei due segni ritenuta elemento imprescindibile di identità degli stessi.

Trattasi di valutazione di merito che non risulta sindacabile in questa sede di legittimità.

La ricorrente lamenta inoltre che non si sia tenuto conto del fatto che la lettera O del proprio segno era espressa graficamente mediante la raffigurazione di un globo.

Tale doglianza è inammissibile dal momento che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, di avere riproposto tale aspetto con l'atto di appello trascrivendo nel ricorso il brano ove tale

questione veniva proposta. In assenza di tale adempimento la questione deve ritenersi nuova e non proponibile in questa sede.

In ogni caso la doglianza sarebbe infondata in ragione della già menzionata predominanza fonetica posta dalla Corte d'appello a fondamento della valutazione della somiglianza dei segni .

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Torino non abbia considerato precluso dal giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione del rigetto da parte del giudice di primo grado della domanda di sleale concorrenza, l'accertamento della cosiddetta "*affinità ristretta*" dei prodotti contraddistinti con i marchi in conflitto. Sostiene infatti la ricorrente che, non avendo raggiunto la prova della concorrenza prossima tra gli imprenditori in lite, ed essendosi formato un giudicato interno a questo riguardo, non poteva essere introdotto nella causa d'appello l'accertamento relativo alla "*affinità ristretta*" fra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto.

Il motivo è infondato.

In primo luogo risulta dalle conclusioni delle allora appellate che esse avevano insistito per la domanda di concorrenza sleale.

A prescindere da ciò, la sentenza di primo grado aveva escluso l'ipotesi di concorrenza sleale non già per l'insussistenza di affinità dei prodotti bensì sostenendo che la contraffazione del marchio non costituiva di per sé concorrenza sleale , sussistendo quest'ultima solo se ricorrevano le condizioni di cui all'art 2598 c.c. nella specie non presenti non sussistendo una situazione di concorrenza tra il titolare del segno imitato e l'imitatore.

E' appena il caso di rammentare a tale proposito che l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e "causa petendi" . (Cass 15222/05; Cass 9043/11)..

Nel caso di specie, non è dubbio che tra l'azione di contraffazione del marchio e quella di concorrenza sleale non vi è necessaria coincidenza di *causa petendi* né di *petitum* per cui risulta corretta la valutazione del giudice di secondo grado che ha implicitamente ritenuto non sussistere alcun giudicato.

In particolare, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale.(Cass 9617/98; Cass 16647/08;Cass 3639/09).

Il motivo non può quindi trovare accoglimento .

Con il terzo motivo la ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia ravvisato l'affinità non soltanto in violazione del già formatosi giudicato interno ma anche incorrendo in omissioni e contraddizioni . Il primo errore è stato quello di avere ravvisato, in contrasto con la giurisprudenza regolatrice, la affinità tra servizi e prodotti e, nella specie, tra il servizio della distribuzione ed i cataloghi dei prodotti che vengono offerti nello svolgimento di tale servizio. Secondo la



ricorrente il catalogo di un'impresa di grande distribuzione non ha alcuna autonomia funzione rispetto al servizio prestato dall'impresa stessa, nel senso che la suddetta diffusione è meramente strumentale alla distribuzione dei prodotti secondo la tecnica *selfservice*. La ricorrente si duole inoltre del fatto che la Corte d'Appello sia incorsa in tre contraddizioni: la prima è quella di avere ricavato l'ambito della tutela del marchio da quello della comunicazione stampata dopo avere concesso la irrilevanza del supporto cartaceo ;la seconda è quella di avere affermato che la comunicazione sia del catalogo come del giornale sia caratterizzata da comuni "*fini economici*" dopo avere dato atto che il quotidiano della ricorrente contiene articoli di cronaca, politica, costume ed altro;la terza contraddizione è quella di ricondurre i "*fini economici*" del giornale al fatto che esso vive di inserti pubblicitari e di avere così confuso tra finanziamento dell'informazione e promozione delle vendite degli articoli della grande distribuzione. E di avere inoltre ravvisato la periodicità come caratteristica comune delle due comunicazioni stampate nonostante che gli inserti pubblicitari non abbiano periodicità di alcun genere.

Va preliminarmente rammentato che la tutela contro la contraffazione di marchi è configurabile solo fra prodotti identici od affini, cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare.


Tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti, e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito



di origine culturale o di costume.

L'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è, peraltro, vincolata al riscontro dell'inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella "C" allegata al r.d. 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla l. 10 aprile 1954, n. 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali. (Cass 23787/04; Cass 3639/09).

Più in particolare, l'indagine sull'affinità consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Cass 21013/06).



Nel caso di specie, il giudizio di affinità ristretta formulato affermativamente dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello riguarda il raffronto tra i cataloghi stampati della [redacted] contenenti unicamente l'elencazione di prodotti messi in vendita nei magazzini [redacted] e dei relativi prezzi, ed il giornale quotidiano a diffusione gratuita distribuito dalla [redacted] contenente articoli di cronaca, politica, costume ed altro.

Sul punto, il giudice di seconde cure, esclusa la rilevanza del supporto di tipo cartaceo impiegato per realizzare sia gli uni che l'altro, ha ritenuto che *" i due prodotti in questione son affini dal punto vista merceologico, perché soddisfano entrambi, sia pure con modalità diverse, un analogo bisogno di informazione reso al pubblico, in maniera pur occasionale, ma ripetuta a intervalli di tempo regolari. La differente informazione resa, l'una (quella del quotidiano ' [redacted] ') di carattere generalista, l'altra (quella dei cataloghi ' [redacted] ') di tipo squisitamente commerciale, non toglie che i due prodotti incrocino il medesimo ambito, che è quello proprio della comunicazione stampata a fini economici. Si noti, infatti, che anche il quotidiano ' [redacted] ', proprio perché diffuso gratuitamente grazie ai presumibili proventi delle inserzioni, costituisce un indiretto veicolo di promozione pubblicitaria"*.

Tale motivazione non appare sufficientemente argomentata ed è per certi aspetti lacunosa in ordine all'esame delle diverse esigenze dei consumatori che l'uno e l'altro prodotto tendono a

soddisfare.

Non risulta infatti analizzato il pubblico di riferimento dei due giornali, l'uno costituito dai clienti dei magazzini commerciali e l'altro indifferenziato costituito dai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico. Non risulta neppure analizzato il tipo di bisogno che essi intendono soddisfare e non viene individuata la differenza che esiste tra una informazione specializzata, rivolta ad un pubblico di acquirenti dei prodotti della stessa società che pubblica il periodico, ed una generalista rivolta fini di informazione quotidiana, sia pure contenente messaggi pubblicitari di vario genere che però non si riferiscono a prodotti messi in vendita dall'editore. Infine non vengono effettuate valutazioni sulla prevalenza della funzione informativa rispetto a quella pubblicitaria e sulla possibile diversità che esiste tra il pubblico interessato a conoscere le notizie quotidiane e quello interessato esclusivamente alla pubblicità dei prodotti.

Il motivo merita dunque accoglimento, dovendo la Corte d'appello argomentare in modo più adeguato in ordine alla ritenuta affinità dei prodotti.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole che sia stata rigettata la sua domanda di decadenza parziale per non uso da parte della controricorrente del suo marchio per contraddistinguere un prodotto editoriale con una motivazione omessa e contraddittoria e, cioè, per avere la Corte territoriale ravvisato un uso effettivo sufficiente ad impedire la decadenza parziale consistente nella apposizione del marchio sui cataloghi senza verificare la affinità dei suddetti cataloghi con il prodotto editoriale ed in contrasto

con un giudicato interno già formatosi in relazione al difetto di rapporto concorrenziale come presupposto della domanda di concorrenza sleale per tale ragione respinta.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di condanna generica con una motivazione inappropriata perché riferita al "*danno da volgarizzazione*" sinonimo di quello da c.d. "*annacquamento*", inconfigurabile nella specie data la distanza merceologica rispetto ai prodotti ed ai servizi contraddistinti con il marchio che si suppone celebre.

Inoltre l'art. 278 c.p.c. subordina la condanna generica al fatto che sia accertata la sussistenza di un diritto sicché la norma non sarebbe applicabile quando, come nella specie, si afferma non già che il danno è probabile ma che il pregiudizio non può escludersi. Aggiunge la ricorrente che è onere di chi chiede la condanna generica formulare integralmente le proprie conclusioni ed indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum, di guisa che, non avendo la controricorrente assolto a tale onere, la sentenza dovrebbe essere cassata ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..

Entrambi i motivi restano assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, con cui ci si duole del mancato riconoscimento della natura forte del marchio e della sua rinomanza, resta anch'esso assorbito.

In conclusione dunque i primi due motivi del ricorso principale vanno respinti. Va accolto invece il terzo motivo, restando

assorbiti gli altri così come il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio

PQM

Rigetta i primi due motivi del ricorso principale ; accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri ; dichiara parimenti assorbiti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione .

Roma 8.1.15

Il Cons.est



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 4 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO