

GIURISPRUDENZA

Data udienza 8 giugno 2022

Integrale

Marchio - Marchio nazionale - Nullità - Contraffazione marchio comunitario - Affinità merceologica - Nozione - Rischio confusione - Concorrenza sleale - Preuso del marchio - Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24637/2017 proposto da:

(OMISSIS), titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.r.l. di (OMISSIS), già S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocato Cartella Roberto, (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 607/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza n. 607/2017, depositata in data 12/4/2017, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande proposte, nel 2012, dinanzi al Tribunale de L'Aquila, da (OMISSIS), titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in (OMISSIS), nei confronti dell' (OMISSIS) srl di (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del marchio nazionale figurativo " (OMISSIS) & Disegno di albero stilizzato" della convenuta (OMISSIS), depositato nell'ottobre 2009, registrato nel 2010, per la classe 29 (Olii e grassi commestibili), nonché l'avvenuta contraffazione, da parte della convenuta, del marchio comunitario, nominativo " (OMISSIS)", n. (OMISSIS), depositato nel 2007, rilasciato nel 2010, di titolarità dell'attore, sempre per contraddistinguere i prodotti della classe 29; il Tribunale aveva, in accoglimento di domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarato la nullità, limitatamente ai prodotti della classe 29 (olio), del marchio comunitario (OMISSIS) di titolarità dell'attore, ravvisando sia la somiglianza e confondibilità del suddetto marchio denominativo rispetto ai marchi nazionali anteriori depositati e registrati dalla convenuta (OMISSIS) tra il 2004 ed il 2005, in classe 33, il cui nucleo individualizzante era rappresentato dal patronimico (OMISSIS), sia l'affinità tra i prodotti contraddistinti rispettivamente dal marchio comunitario e dai marchi nazionali (olii e grassi vegetali, da una parte, e vino, dall'altra), con condanna dell'attore al risarcimento del danno e misure accessorie e conseguenti di ritiro temporaneo dal commercio dei prodotti distinti dal marchio dichiarato nullo, inibitoria all'ulteriore uso, pubblicazione del provvedimento.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che: a) doveva condividersi la valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza - a prescindere dalla diversa

classificazione dei prodotti per i quali i contrapposti segni distintivi erano stati registrati, non avente carattere tassativo e avendo la stessa classificazione carattere meramente fiscale ed amministrativa - di un rapporto di stretta affinità merceologica tra i prodotti olio e vino, destinati a soddisfare esigenze complementari della stessa natura, quella alimentare, in riferimento a buona parte del territorio nazionale ed anche nella realtà imprenditoriale e commerciale abruzzese; b) la documentazione prodotta (fatture) era inidonea a dimostrare, con riguardo all'invocato preuso del marchio nominativo da parte dell'appellante, l'uso del proprio patronimico in funzione distintiva del prodotto commercializzato, sin dai primi anni 1990, l'olio d'oliva.

Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS), titolare dell'omonima ditta individuale, propone ricorso per cassazione, notificato il 12/10/2017, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) srl di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 21/11/2017). Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 25, lettera b), e Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 12, lettera d), in punto di affermata nullità, limitatamente alla classe 29, del marchio comunitario verbale (OMISSIS) n. (OMISSIS), depositato da esso (OMISSIS) in data 21/1/2007 e registrato nel 2010, essendosi condotto il giudizio di affinità merceologica tra i prodotti in astratto e non in concreto (olio e vino); con il secondo motivo, si denuncia altresì la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 12, comma 1, lettera a), e articolo 2571 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del preuso e del conseguente diritto a continuare ad utilizzare il segno distintivo (OMISSIS) nei limiti geografici e per i prodotti per i quali il marchio patronimico era utilizzato dalla più risalente registrazione.

2. Deve rilevarsi che questa Corte, in altro precedente (Cass. n. 25069/2021) intervenuto, successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, tra le stesse parti, richiamato in memoria dalla controricorrente, ha respinto il ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS), nei confronti sempre dell' (OMISSIS) srl di (OMISSIS), avverso altra sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3595/2016, con la quale era stato respinto il gravame di (OMISSIS), titolare dell'omonima impresa agricola, avverso sentenza del Tribunale di Roma con cui, in accoglimento delle domande contro di lui spiegate da (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), era stata dichiarata la nullità dei marchi " (OMISSIS)" e " (OMISSIS)", inibito l'uso degli stessi segni, disposto il ritiro dal commercio dei prodotti recanti i marchi in contraffazione e condannato il predetto appellante al risarcimento dei danni in favore della società attrice, liquidati in complessivi Euro 110.824,66, oltre rivalutazione ed interessi. Questa Corte ha così riassunto la statuizione in quella sede impugnata: "la Corte di appello ha in sintesi rilevato l'esistenza di un concreto rischio di confusione ed associazione, stante la perfetta corrispondenza dei marchi registrati, enfatizzato dalla coincidenza dell'ambito territoriale di riferimento delle singole

imprese. Ha escluso, in assenza di prove al riguardo, il preuso dei marchi dell'appellante e ha rilevato che la condotta posta in essere da (OMISSIS) integrava sia lesione di diritti di privativa, sia concorrenza sleale. Ha osservato, a tale riguardo, che al marchio della società appellata doveva accordarsi la tutela propria dei marchi forti, avendo riguardo alla notorietà, maturata nell'arco di tempo tra il 1985 e il 2000, del patronimico (OMISSIS): notorietà vanamente contestata dall'asserito contraffattore, posto che le imprese da questo indicate che avrebbero fatto uso di tale segno risultavano operanti in settori diversi da quello vinicolo; ha aggiunto che, del resto, la stessa impresa di (OMISSIS) fino al 2005 era risultata attiva nel campo della produzione di cereali e seminativi (condizione reputata irrilevante ai fini del dedotto preuso)".

Questa Corte (Cass. 20923/2020; Cass. 8614/2011) ha già chiarito che "nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche".

Tuttavia, tale statuizione non risulta che abbia anche valenza di giudicato esterno, nel presente giudizio, in punto di nullità del marchio (OMISSIS), in quanto non si conosce se, nel giudizio romano, definito da questa Corte con la sentenza citata del 2021, si controvertesse o meno dello stesso marchio comunitario (OMISSIS) oggetto del presente giudizio.

3. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile per assoluta genericità ed inconferenza.

Assume il ricorrente che l'attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze del mercato, da cui dipende l'affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, deve essere effettuata in concreto e non in astratto.

La censura non si confronta con la motivata decisione della Corte di merito che, stante l'identità, con riguardo al patronimico (OMISSIS), tra i segni distintivi in contestazione, ha accertato, ai fini del giudizio di confondibilità, la sussistenza, in ambito nazionale e regionale, di un'affinità merceologica tra i prodotti olio e vino, nel mercato alimentare, in rapporto al tipo di bisogno - alimentare - che tali prodotti mirano a soddisfare.

In ogni caso la doglianza è anche inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c., n. 1).

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 12, comma 1, lettera d), ossia del Codice della proprietà industriale, dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda "siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni". Il rischio di confusione concerne la provenienza dei prodotti o dei servizi e l'esigenza della sua prevenzione rispecchia la funzione prevalente del marchio di indicazione dell'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, idonea a consentire ai consumatori di distinguere senza confusione tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa e di individuare l'impresa da cui essi provengono. Il riferimento al concetto di "associazione" indica che il rischio di confusione sussiste non solo quando i consumatori siano indotti a ritenere che i prodotti o i commercializzati provengano dall'impresa titolare del segno anteriore, ma anche quando essi possono ipotizzare che tali prodotti o servizi provengano da impresa in qualche modo economicamente legata - in virtu' di rapporti contrattuali o vincoli societari - a quella titolare del marchio anteriore.

Questa Corte ha gia' chiarito che si intendono affini quei prodotti o servizi che, per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno (sulla scorta quindi di tre indici ermeneutici: identica natura dei prodotti; destinazione a soddisfare i medesimi bisogni; destinazione a soddisfare la medesima clientela) risultano in misura rilevante fungibili e, pertanto, in concorrenza, cosicche' la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta il rischio della confusione e, dunque, della illecita aggressione all'altrui avviamento e all'altrui clientela (Cass. n. 20189/2017, ove si e' precisato che non e' idonea a provare tale affinita' l'inclusione nella medesima classe dell'Accordo di Nizza del 15/6/1957, cosi' come, al contrario, l'affinita' non puo' essere esclusa dall'appartenenza a classi diverse dell'Accordo medesimo; in tal senso anche Cass. n. 3639/2009).

L'apprezzamento sulla confondibilita' va compiuto dal giudice di merito accertando pertanto non soltanto l'identita' o almeno la confondibilita' dei due segni, ma anche l'identita' e la confondibilita' tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinita'; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta "confondibilita' tra imprese" (Cass. 24909/2008; Cass. n. 10218/2009).

Si e' poi affermato che l'affinita' tra prodotti, seppure ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi (e non quindi in sede di valutazione della novita' di un marchio), rilevante ai fini del giudizio di confondibilita' tra gli stessi, comporta che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal consumatore-utente "in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinita' funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformita' dei canali di commercializzazione" (Cass. 31938/2019). L'identita' delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinita' merceologica non puo', 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'identita' dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicita' della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio (Cass. n. 7414/2015).

La sentenza della Corte territoriale ha statuito in modo del tutto conforme ai principi di diritto di questa Corte sopra richiamati.

4. La seconda censura, svolta in ordine all'affermata carenza di prova di un preuso di fatto del segno (OMISSIS) da parte dell'azienda (OMISSIS), essendo diretta a confutare l'accertamento di fatto del giudice del merito, e', come tale, inammissibile.

Peraltro, la Corte territoriale ha rilevato che il motivo di appello sul punto era inammissibile, prima ancora che infondato.

In ogni caso, la Corte d'appello, esaminata la documentazione offerta e richiamata la motivazione sul punto del Tribunale per maggiori dettagli sulle fatture prodotte, ha osservato che le fatture prodotte, al fine di dimostrare il preuso del marchio, attestavano "vendite di quantitativi modesti di olio" e recavano solo in minima parte l'indicazione " (OMISSIS)" o "con sigillo dell'azienda", indicazioni queste comunque ambigue, potendo riferirsi, piu' che ad una marchiatura dei prodotti venduti ed a un uso effettivo del marchio in funzione distintiva, "ad una mera indicazione di provenienza produttiva", imposta dalla legge, nazionale e comunitaria, per i prodotti commerciati da impresa alimentare.

Deve ribadirsi che la valutazione degli elementi probatori per escludere il preuso del marchio, in quanto concerne una quaestio facti, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimita' da parte della Corte di cassazione (Cass. 6 aprile 1966, n. 903).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita', liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche' al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.