

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima Civile

Sentenza del 25.01.17 n. 1940

Presidente: Dott. Antonio Didone

Relatore: Dott. Massimo Ferro

Sul ricorso proposto da:

Omissis

- I. La confondibilità dei prodotti contrassegnati e le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi costituiscono elementi rilevanti posto che l'azione per la repressione della concorrenza sleale e l'azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti ed oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno. Inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalità dell'agente è presunta (1).



1940.17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: contraffazione marchi -
marchio complesso - elementi
figurativi - confondibilità e rischio di
associazione - concorrenza sleale -
autonomia - conseguenze-questione

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 17115/11
Cron. 1940
Rep. C.I.
Ud. 21.12.2016

Dott. Antonio Didone
Dott. Maria Acierno
Dott. Massimo Ferro
Dott. Francesco Terrusi
Dott. Aldo Angelo Dolmetta
Ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.), in persona di proc.spec., rappr. e dif. dagli avv. (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), elett.dom. in (omissis), presso lo studio dell'ultimo difensore, in via (omissis), come da procura notarile dt. (omissis)

-ricorrente-

Contro

(omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.), (omissis) s.r.l. (già (omissis) s.p.a.), (omissis), le società in persona dei l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. (omissis) e (omissis), elett.dom. in (omissis), presso lo studio del secondo difensore, in (omissis), come da procura a margine dell'atto

-controricorrenti-

2047
2016

estensore cons. m. ferro

(omissis)

-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Bologna 1.2.2011, n. Rep. 164/2011 in R.G. 909/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi l'avvocato (omissis) per il ricorrente e l'avvocato (omissis) per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

La società (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.) impugna la sentenza App. Bologna 1.2.2011 n.164, con cui venne accolto l'appello di (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.), (omissis) s.r.l. (già (omissis) s.p.a.), (omissis), (omissis) (ora controricorrenti) e (omissis), proposto avverso la sentenza Trib. Bologna 17.2.2004 n.502, per l'effetto rigettando le domande della ricorrente volte ad accertare la contraffazione dei marchi registrati contraddistinguenti prodotti per l'igiene a base di erbe e piante denominati (omissis) (omissis), la concorrenza sleale da parte delle società ai sensi dell'art.2598 c.c. e l'inadempimento dei (omissis) agli accordi negoziali 16.7.1991 con cui essi si erano vincolati al non svolgimento di attività nel medesimo settore e alla non detenzione in misura superiore all'1% del capitale in corrispondenti imprese.

La corte d'appello, sulla premessa che (omissis) s.p.a. era provatamente titolare dei rapporti negoziali conclusi dalla propria dante causa (omissis) s.p.a., che per effetto di trasformazioni e mutamenti denominativi era divenuta (omissis) (omissis) s.p.a. e come tale proprietaria dei marchi già registrati in capo a (omissis) s.p.a., escluse in primo luogo che le società (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. (ricostituita da (omissis), (omissis) e (omissis) dopo che il 27.6.1991 le quote di (omissis) s.r.l. erano state acquisite da (omissis) s.p.a.) avessero contraffatto i marchi della (omissis) s.p.a. ovvero prodotto e commercializzato prodotti confondibili con quelli della medesima, così non condividendo la violazione dell'art.1 co.1 lett.b) r.d. 929/1942, alla luce di un raffronto d'insieme che enfatizzava per l'appellata (omissis) le scritte (omissis) ed (omissis) e la figura di un religioso all'opera di lettura o scrittura ed invece per le appellanti l'immagine di una 'villa' e le scritte (omissis) (omissis) (questa in maggior proporzione). Identico giudizio venne raggiunto dal giudice di secondo grado anche quanto alle confezioni su cui i marchi erano stati apposti, nonché ad altre tipologie di prodotti per l'igiene, così integrando tale accertamento negativo l'esclusione della responsabilità da contraffazione di marchi ed anche per comportamenti di concorrenza sleale.

Quanto al patto di non concorrenza, la cui violazione era stata imputata in primo grado alle persone fisiche (omissis), la disamina della scrittura 16.7.1991, che seguiva la cessione delle quote tra (omissis) s.r.l. e (omissis) s.p.a. conclusa il mese prima,

la corte bolognese ne circoscrisse la portata al mero non svolgimento di attività nel settore di cosmetici e prodotti da toeletta pubblicizzati con riguardo alle loro proprietà 'neutre', oltre che al cennato limite di capitale partecipativo in società esercenti quell'attività, con esclusione dei prodotti a base di erbe o piante.

Il ricorso della società è su tre motivi, cui resistono con controricorso (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.), (omissis) s.r.l. (già (omissis) (omissis) s.p.a.), (omissis), (omissis). Le parti hanno depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* si deduce la violazione dell'art.1 l.marchi (ora l'art.20 d.lgs. n. 30/2005) ed il vizio di motivazione, poiché la corte d'appello ha erroneamente trascurato che la titolarità in capo alla (omissis) di un marchio complesso, poggiante su una componente grafica (semicerchio a base rettangolare), avrebbe dovuto permetterne la percezione della autonoma capacità distintiva, già per tale parte, stante la identità con la base dei marchi usati dalle controricorrenti società ed invece sul punto manca ogni motivazione sulla confondibilità e quindi contraffazione, nonché sul parallelo rischio di associazione.

Con il *secondo motivo* si deduce il vizio di motivazione quanto alla 'immagine della villa', elemento figurativo non oggetto di dissertazione da parte della corte, nonostante si trattasse di segno in preuso appartenente alla (omissis), per averlo questa acquisito dalla 'vecchia (omissis)' nel 1987, unitamente ai diritti su tale marchio di fatto, di contro ad un sottovalutato utilizzo confusorio, e dunque concorrenziale illecito, da parte delle controricorrenti società dal 1994.

Con il *terzo motivo* si deduce la violazione dell'art.2598 c.c., oltre al vizio di motivazione, avendo erroneamente la corte escluso l'illecito concorrenziale, per confondibilità dei prodotti, conducendo però il raffronto tra i soli marchi registrati di (omissis) e le confezioni dei prodotti dell' (omissis) ..

1. Il *primo motivo* è *infondato*. Si osserva che la sentenza impugnata ha operato un raffronto globale tra i marchi, procedendo da una ricognizione, per quanto sintetica, delle singole componenti, giudicate a loro volta non sovrapponibili, per netta affermazione di differenze rispettive, così giungendo ad escludere la confondibilità fra i segni ed individuando anche con precisione una tipologia di consumatore medio attendibilmente propria della propensione all'acquisto di beni destinati all'igiene personale, con più marcata attenzione alle caratteristiche specifiche del prodotto. La comparazione è stata correttamente condotta assumendo il valore caratterizzante dell'insieme di ciascun segno, descrivendo in modo analitico la non omogenea rilevanza dell'aspetto grafico, sia in sé, sia nella sua dimensione combinata con altri disegni e le parole (Cass. 11031/2016, 15840/2015, 1906/2010). Ciò permette di ritenere immune da sindacabilità, in questa sede, il giudizio di *non confondibilità* quale espresso dal giudice di merito ai sensi della prima parte dell'art.1 lett.b) R.D. 21/06/1942, n. 929 (applicabile *ratione temporis*), con implicita esclusione, per irrilevanza, della questione concernente

l'accertamento, nella specie, di un marchio complesso, dotato di capacità distintiva in una sua componente, tutela in via autonoma su cui la corte ha del tutto conseguentemente non acceduto.

2. Ad identica conclusione può giungersi esaminando l'ulteriore profilo critico del *rischio di associazione*, di cui alla seconda parte dell'art.1 lett.b) l. marchio cit., sul quale non può dirsi mancato un netto apprezzamento di fatto, concluso con un perentorio giudizio di inverosimiglianza "che il consumatore medio possa essere indotto in errore ad acquistare uno shampoo delle appellanti credendo di comprarne uno realizzato dalla (omissis) s.p.a." (pag.20), così evidenziandosi una motivazione che ha tenuto conto sia del contenuto delle dichiarazioni di protezione dei marchi registrati (omissis) sia di confezione e *packaging* rispettivamente impiegati dalle contendenti (salvi i limiti di tale duplice riferimento e su cui *infra sub 3°* motivo).

3. Il *secondo motivo* è fondato. La ricorrente, sul presupposto di risultare trasferitaria dei diritti sul marchio di fatto connesso alla cd. immagine della villa, già contrassegnante i prodotti della 'vecchia (omissis)' sino al 1982 e come tali ceduti insieme al ramo d'azienda nel dicembre 1987 ma indebitamente ripresi dalla 'nuova (omissis)' solo nel 1994, esercitava (altresì) un'azione volta a far reprimere la concorrenza sleale così subita, elevando il predetto elemento figurativo ad ulteriore segno distintivo dei propri prodotti, non utilizzabile – pena il pericolo di confusione – dall' (omissis) (omissis) e da (omissis). Su tale circostanza, anch'essa assunta come integrativa da parte del tribunale dell'illecito concorrenziale, la sentenza di riforma nulla ha detto, così omettendo di dar conto della eventuale irrilevanza ovvero infondatezza per la parte di ricostruzione dominicale della stessa che, d'altronde, non può nemmeno dirsi implicitamente affermata, avendo la corte d'appello esaminato soltanto i tre marchi registrati di (omissis) e non quello prima accennato, rivendicato quale marchio di fatto e invocato per il suo preuso.

4. Il *terzo motivo* è fondato, avendo la corte escluso l'illecito concorrenziale praticato mediante l'imputata confusione tra prodotti e confezioni, raffrontando i marchi registrati di (omissis) precipuamente con i prodotti dell' (omissis), così sovrapponendo le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale e dunque trascurando che "la confondibilità dei prodotti contrassegnati e le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi costituiscono elementi rilevanti proprio per l'azione di concorrenza sleale ... posto che l'azione per la repressione della concorrenza sleale e l'azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno; inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalità dell'agente è presunta" (Cass. 22046/2016).

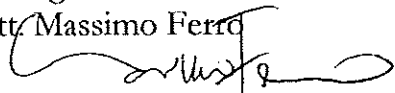
Il ricorso va dunque accolto con riguardo ai motivi secondo e terzo, con rigetto del primo e cassazione con rinvio, anche per le la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

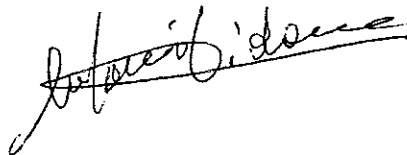
Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Antonio Didone





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 25 gennaio 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92