

**CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE**

Ordinanza: n. 9770 del 19/04/2018

Presidente: Dott. Genovese

Relatore: Dott. Iofrida

Nel ricorso proposto da:
GAMMA 3000 (ricorrente),

contro:
RCS PERIODICI S.P.A. (controricorrente).

- I. Il titolo di un'opera periodica non costituisce un bene autonomo ma riceve tutela in quanto accessorio dell'opera ed in relazione alla sua funzione di identificazione della stessa, rappresentandone il segno distintivo rispetto ai prodotti consimili, e pertanto il diritto e la tutela sul titolo non può prescindere dall'effettiva esistenza dell'opera. Il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima Legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 della Legge n. 633 del 1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno (1).
- II. Nell'illecito concorrenziale da imitazione servile, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano, entrambi, fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, con la conseguenza che l'onere della prova, con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi, incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (2).
- III. Nell'art. 2598, n. 3, c.c., la sola violazione di norme pubblicitiche non implica necessariamente, attesa la moltitudine di norme che incidono sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte a porre dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alle imprese

operanti sul mercato (ad esempio le disposizioni fiscali, le prescrizioni igienico-sanitarie, ovvero anche le norme che subordinano l'esercizio di determinate attività imprenditoriali all'ottenimento di licenze o di autorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi) la cui violazione può costituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di danno concorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi o misure equivalenti, divenendo in tal caso la violazione della norma di diritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale. Deve essere data dall'imprenditore che si duole della condotta del concorrente, la dimostrazione non tanto della violazione di norme amministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante il malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato (3).

corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9770

Presidente Genovese – Relatore Iofrida

Fatti di causa

La Corte d'appello di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 440/2014 - in giudizio promosso dalla Gamma 3000 srl nei confronti della RCS Periodici spa, per sentire accertare gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta a suo danno, con la pubblicazione, nel luglio 2009, di una rivista bimestrale dal titolo "Passione Sudoku" (in corso di registrazione, conseguita dal Tribunale di Milano il 28/7/2009), riproduttiva della testata e dell'impostazione grafica di un volume già pubblicato dall'attrice nel 2007, quale supplemento al periodico mensile "Salute oggi", edito proprio dalla RCS, nonché di altra analoga testata "Passione Sudoku", registrata, in data 21/7/2009, a seguito di domanda depositata il 18 giugno 2009, dalla Gamma 3000, presso l'apposito registro del Tribunale di Roma, ex art.45 l. 27/1948, con assegnazione del chiesto codice internazionale "ISSN", sin dal 17 giugno 2009 -, ha confermato, respingendo il gravame della Gamma srl, la decisione di primo grado, di rigetto delle domande attoree.

In particolare, i Giudici di appello hanno osservato che alcuna censura era stata mossa dall'appellante sulla statuizione dei giudici di primo grado in ordine alla carenza di acquisizione di capacità distintiva (perdurante sino al luglio 2009) della pubblicazione, nel 2007, dell'inserito della Gamma 3000, "Passione Sudoku", nella Rivista "Salute oggi" della RCS, ai fini della operatività dell'art. 2598 n. 1 c.c., per mancata dimostrazione dei dati di distribuzione di quell'inserito o della rivista "Salute oggi" ed avendo il Tribunale rilevato che, al momento dell'uscita della testata edita da RCS, la rivista della Gamma 3000 si trovava ancora in fase di elaborazione e non poteva "avere acquisito alcun effetto distintivo presso il pubblico". La Corte d'appello ha escluso anche la ricorrenza di una condotta non conforme ai principi della correttezza professionale, ai sensi dell'art. 2598 n 3 c.c., non potendo la RCS, al momento dell'approntamento del periodico (il numero luglio-agosto 2009, consegnato per la stampa il 25 giugno ed avviato alla distribuzione il 30 giugno) ed al momento della uscita nelle edicole (il 3-4 luglio 2009), conoscere la domanda di registrazione effettuata dalla Gamma 3000 presso altro Tribunale, quello di Roma, nel luglio 2009 (con registrazione avvenuta il 21/7/2009, su domanda de 18/6/2009), né assumendo la pubblicazione del primo numero da parte della RCS Periodici con la dicitura "testata in corso di registrazione presso il Tribunale di Milano" natura di evento "commercialmente anomalo ed inusuale", non essendo stato provato che la RCS conoscesse l'assegnazione alla pubblicazione della Gamma 3000 del "codice ISSN" e non derivando, in ogni caso, dalla attribuzione di tale codice, non obbligatoria, "alcun diritto di privativa".

Avverso la suddetta pronuncia, la Gamma 3000 srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di RCS Mediagroup spa, incorporante per fusione RCS Periodici spa (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie (la ricorrente, con costituzione di nuovo difensore).

Ragioni della decisione

1. La ricorrente lamenta: 1) con i primi due motivi, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2598 nn. 1 e 3 c.c. e 5 e 16 l.47/1948, sia l'omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla circostanza, provata, che la RCS, pubblicando il proprio periodico, prima dell'ottenimento della registrazione richiesta dalla legge sulla stampa, aveva commesso il reato di stampa clandestina, a fronte della priorità di registrazione dell'analoga testata ottenuta da essa Gamma; 2) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2598 n. 3 c.c., non avendo la Corte d'appello correttamente valutato i fatti di concorrenza sleale contestati, non potendo l'operatore professionale RCS non sapere, prima dell'invio il 25/6/2009, delle bozze al proprio stampatore e comunque prima della stampa e della messa in edicola, il 23 luglio 2009, che già esisteva la testata "Passione sudoku", essendole stato già attribuito, nel giugno 2009, il codice ISSN.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Anzitutto, non sussiste il lamentato vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte distrettuale espressamente preso in esame la priorità di registrazione della testata della

Gamma 3000, escludendo che ciò potesse valere ad attribuire un diritto esclusivo sul titolo del periodico e fosse idoneo a superare l'assorbente constatazione della mancata acquisizione di capacità distintiva del periodico "Passione sudoku" della Gamma 3000, prima dell'uscita della pubblicazione della RCS, con l'ovvia conseguenza che la Gamma 3000 non poteva lamentarne la servile imitazione confusoria. Non sussiste, poi, la violazione di legge lamentata.

La ricorrente non ha invocato la tutela della legge autorale (anche perché la tutela autorale, per i titoli delle riviste e dei giornali, opere periodiche, non opera, ex art.100 L.A., decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione), lamentando invece l'illecito concorrenziale posto in essere dalla concorrente RCS. La Corte d'appello, premesso che non era stata censurata la statuizione dei giudici di primo grado in ordine alla mancata dimostrazione di una acquisita capacità distintiva della pubblicazione "Passione sudoku" della Gamma 3000, al momento dell'uscita, ai primi di luglio 2009, del periodico bimestrale della RCS, ha escluso la ricorrenza, anzitutto, dell'ipotesi descritta dall'art.2598 n. 1 c.c..

Ora, non viene censurata la statuizione della decisione impugnata in ordine al fatto che, essendo la capacità distintiva del prodotto, vale a dire l'idoneità a distinguere i prodotti di un determinato imprenditore da quelli analoghi di un altro, elemento essenziale per la configurazione dell'illecito concorrenziale confusorio ai sensi dell'art.2598 n. 1 c.c., nella specie, la capacità distintiva non avrebbe potuto essere acquisita per il titolo del periodico "Passione sudoku" con la mera registrazione presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art.5 Legge 47/1948, disposizione avente valenza amministrativa, e tantomeno con la sola assegnazione del codice internazionale "ISSN".

Invero, il titolo di un'opera periodica non costituisce un bene autonomo ma riceve tutela in quanto accessorio dell'opera ed in relazione alla sua funzione di identificazione della stessa, rappresentandone il segno distintivo rispetto ai prodotti consimili, e pertanto il diritto e la tutela sul titolo non può prescindere dall'effettiva esistenza dell'opera.

Si fa qui richiamo al principio secondo il quale "il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 della legge n. 633 del 1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno" (salvo il prolungamento di due anni dall'interruzione, ex art.100 l.A.) è stato affermato da questa Corte in varie pronunce (Cass. 17903/2004; Cass. 16888/2006; Cass. 29774/2008).

E, con riguardo all'illecito concorrenziale da imitazione servile, che qui interessa, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano, entrambi, fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, con la conseguenza che l'onere della prova, con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi, incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (Cass. 29522/2008; Cass. 15566/2015).

La Corte d'appello ha altresì escluso che la condotta della RCS integrasse un atto di concorrenza sleale non conforme ai principi di correttezza professionale, ai sensi dell'art.2598 n. 3 c.c..

In effetti, con riguardo alla violazione dell'art.2598 n. 3 c.c., la sua violazione di norme pubblicistiche non implica necessariamente, attesa la moltitudine di norme che incidono sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale, il compimento di un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 c.c.n. 3, occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte a porre dei limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale, e norme che impongono dei costi alle imprese operanti sul mercato (ad es. le disposizioni fiscali, le prescrizioni igienico-sanitarie ovvero anche le norme che subordinano l'esercizio di determinate attività imprenditoriali all'ottenimento di licenze o di autorizzazioni, implicanti comunque anche dei costi), la cui violazione può costituire l'antecedente di un atto di concorrenza, fonte di danno concorrenziale, ovvero servire per sostenere un ribasso dei prezzi o misure equivalenti, divenendo in tal

caso la violazione della norma di diritto pubblico indirettamente la fonte di un illecito concorrenziale; deve essere data, in sostanza, dall'imprenditore che si duole della condotta del concorrente, dimostrazione non tanto della violazione di norme amministrative, quanto anche del compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante il malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato (cfr. Cass. 8012/2004).

La Corte d'appello ha dunque escluso che integrasse gli estremi dell'illecito concorrenziale la pubblicazione da parte di RCS del primo numero del periodico (o, meglio, l'avvio della procedura di stampa, nel giugno 2009), allorquando la registrazione della propria testata era ancora "in itinere", corrispondendo invece ad un fatto pienamente lecito, "non commercialmente anomalo ed inusuale"; i giudici d'appello hanno poi ritenuto che non fosse neppure idoneo a configurare l'illecito concorrenziale suddetto la mancata assegnazione a quel momento di un codice "ISSN" (International Standard Serial Number) ossia di un numero internazionale che può essere attribuito per identificare le testate, in caso di pubblicazioni in serie, in quanto, all'epoca dei fatti (2009), non era neppure obbligatorio per la pubblicazione di un periodico dotarsi previamente di un codice ISSN.

La Corte d'appello, in una valutazione complessiva della condotta di RCS e del materiale istruttorio, ha dunque escluso che fosse stata dimostrata "l'esistenza di un disegno di RCS Periodici spa" diretto a danneggiare la concorrente o comunque di una maliziosa ed artificiosa attività anticoncorrenziale.

La sentenza risulta pertanto conforme a diritto e correttamente motivata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

