

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Prima Civile

Sentenza n. 18690 del 22.9.2015

Presidente: dott. Rordorf

Relatore: dott. Mercolino

Nel ricorso proposto da:

Edilservice Europe S.r.l. in liquidazione, con gli avv.ti Agostino De Zordo e Giuliano Votta (ricorrente),

contro

Findea S.p.A. Consortile, con gli avv.ti Marco Carlizzi e Daniele Villa (resistente).

- I. Il marchio risultante dalla combinazione di più elementi (c.d. marchio complesso), ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non è di per sé un marchio forte, essendo comunque necessario verificare se i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, o almeno la loro combinazione, rivestano un particolare carattere distintivo, in ragione dell'originalità e della fantasia nell'accostamento (1).



18690/15

CONTRIBUTO UNIFICATO

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

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Renato RORDORF	Presidente
dott. Aniello NAPPI	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere
dott. Antonio Pietro LAMORGESE	Consigliere
dott. Loredana NAZZICONE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: concor-
renza sleale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

EDILSERVICE EUROPE S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Marco Battistelli, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Tupini n. 133, presso l'avv. AGOSTINO DE ZORDO, dal quale, unitamente all'avv. GIULIANO VOTTA del foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

FINDEA S.P.A. CONSORTILE, in persona del presidente p.t. Vittorio Trabucco, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Terme Deciane n. 10, presso l'avv. MARCO CARLIZZI, dal quale, unitamente all'avv. DANIELE VILLA, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine della memoria di costituzione

J

773

2015



CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3162/06, pubblicata il 29 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio DEL CORE, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — L'Edilservice Europe S.r.l., titolare di un sito informatico denominato «*www.eol.it*», specializzato nella promozione, l'offerta e la vendita di beni e servizi nel settore elettrico attraverso la rete Internet, convenne in giudizio la Findea S.p.a. Consortile, per sentir accertare il proprio diritto all'uso esclusivo del marchio «*elettro on line*» o «*elettronline*», riportato nelle pagine del predetto sito, con la condanna della convenuta alla rimozione del portale telematico contrassegnato dall'analogo nome di dominio registrato presso la Naming Authority nel mese di febbraio 2002 ed al risarcimento dei danni, e con la pubblicazione del dispositivo della sentenza.

1.1. — Con sentenza del 19 maggio 2005, il Tribunale di Milano rigettò la domanda.

2. — L'impugnazione proposta dall'Edilservice è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 29 dicembre 2006.

Premesso che la copiosa documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di secondo grado era inammissibile, per contrasto con il divieto posto dall'art. 345

g



cod. proc. civ., e rilevato che le parti operavano in settori merceologici affini, avendo entrambe come oggetto sociale la fornitura di servizi informatici relativi a prodotti elettrici, la Corte ha ritenuto che, all'epoca in cui la convenuta aveva aperto il portale telematico, il marchio dell'attrice, non registrato, non avesse raggiunto una notorietà di carattere generale tale da comportare la confondibilità tra i prodotti delle due parti: ha infatti osservato che *a)* il sito informatico dell'attrice non era contrassegnato dal marchio in questione, ma dal suo acronimo «*eol*», registrato come nome di dominio presso l'Italian Network Information Center, *b)* il marchio non risultava originale né nel suo insieme né nelle sue componenti, avendo carattere meramente descrittivo dei prodotti commercializzati, *c)* nello svolgimento della sua attività commerciale, la società appellante operava esclusivamente sotto la sua denominazione sociale. Esclusa inoltre la possibilità di desumere la notorietà diffusa del marchio dall'entità degli affari inerenti al suo impiego, in considerazione dell'esiguo numero di vendite di *software* ed abbonamenti ai servizi telematici che l'attrice aveva provato di aver stipulato, la Corte ha ritenuto che l'esame delle predette risultanze documentali comportasse il superamento delle prove testimoniali dedotte dalle parti.

3. — Avverso la predetta sentenza l'Edilservice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. La Findea ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si osserva che, nonostante la cancellazione dell'Edilservice dal registro delle imprese, intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, non può trovare accoglimento l'istanza d'interruzione del giudizio avanzata dagli avv. Carlizzi e Villa, costituitisi per la Findea in so-

9



stituzione del precedente procuratore avv. Giancarlo Coduti, deceduto successivamente al deposito del controricorso. Indipendentemente dalla considerazione che, ove la parte colpita dall'evento interruttivo sia ritualmente costituita, la legittimazione ad avanzare la predetta istanza spetta esclusivamente al suo procuratore, occorre rilevare che l'istituto dell'interruzione non trova applicazione nel giudizio di legittimità, che, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, resta insensibile al verificarsi degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., ivi compresa la morte della parte, cui è assimilabile l'estinzione della persona giuridica (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 2007, n. 14385; Cass., Sez. lav., 13 febbraio 2014, n. 3323; Cass., Sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22624).

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che, nel dichiarare inammissibili i documenti prodotti nel giudizio di appello, la sentenza impugnata non ha considerato che gli stessi risultavano indispensabili ai fini della prova della reale diffusione del marchio, consistendo in millesessantacinque fatture, regolarmente annotate nei registri contabili, delle quali in primo grado era stato prodotto soltanto un campione, ritenuto dal Tribunale insufficiente ai fini della predetta dimostrazione.

3. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ommesso di spiegare le ragioni per cui ha escluso l'indispensabilità delle fatture prodotte in appello.

4. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, per valutare il carattere distintivo del marchio, la sentenza impugnata non avrebbe dov-

g



to tener conto soltanto delle singole parole di cui lo stesso era composto, ma anche del loro insieme: le parole «*elettro*» e «*line*», pur potendo singolarmente difettare di particolari caratteristiche di originalità, davano corpo, nel loro insieme, ad un'espressione complessa, degna di tutela in quanto idonea a contraddistinguere con sufficiente originalità un prodotto o un servizio.

5. — Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che il rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale si pone in contrasto con l'affermata insufficienza dei documenti prodotti, ai fini della dimostrazione della notorietà raggiunta dal marchio.

6. — L'illustrazione delle predette censure si conclude con la formulazione di distinti interrogativi, con cui la ricorrente chiede a questa Corte di stabilire, in sintesi, *a*) se la produzione di nuovi documenti idonei a dimostrare la notorietà del marchio non registrato possa considerarsi ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto indispensabile ai fini della decisione, *b*) se il giudice d'appello che non ritenga indispensabili i nuovi documenti prodotti sia tenuto a motivare la propria decisione, *c*) se, ai fini dell'accertamento della capacità distintiva del marchio, le singole parole che lo compongono debbano essere valutate isolatamente o nel loro insieme, come espressione semantica complessa, *d*) se l'insufficienza dei documenti prodotti a sostegno della domanda imponga al giudice di prendere in esame gli altri mezzi di prova dedotti in via alternativa, motivando adeguatamente il diniego della loro ammissione.

In quanto idonee a riassumere le questioni giuridiche prospettate ed a ricapitolare le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi omessa, insufficiente o contraddittoria, le predette indicazioni consentono di rite-

G



nere soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 366-*bis* cod. proc. civ., con la conseguente infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente. L'enunciazione del quesito di diritto imposta dal primo periodo della predetta disposizione e del momento di sintesi previsto dal secondo periodo non esige infatti il rispetto di forme particolari, risultando a tal fine sufficiente che l'illustrazione delle censure sia accompagnata nei casi di cui ai nn. 1-4 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. da una chiara sintesi logico-giuridica della questione di diritto sottoposta all'esame di questa Corte, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360), e nel caso di cui al n. 5 del medesimo articolo dall'enucleazione del fatto al cui accertamento la censura si riferisce e delle ragioni che la sorreggono, in modo da evitare che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr. Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass., Sez. III, 7 aprile 2008, n. 8897).

7. — Il terzo motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto a quello degli altri motivi, è peraltro inammissibile.

L'esclusione del carattere distintivo del marchio è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di merito sulla base del difetto di originalità dell'espressione adoperata, sia nelle singole componenti che nella loro combinazione, e del valore meramente descrittivo delle parole usate, la cui adozione per contrassegnare l'offerta in via telematica di servizi relativi al settore dell'elettricità ne escludeva la tutelabilità, avuto riguardo all'ordinaria ed universale utilizzazione della radice «*elettro*» in tutte le espressioni concernenti i materiali elettrici e, più in generale, il

g



settore in esame. Tali considerazioni risultano perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui il marchio risultante dalla combinazione di più elementi (c.d. marchio complesso), ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non è di per sé un marchio forte, essendo comunque necessario verificare se i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, o almeno la loro combinazione rivestano un particolare carattere distintivo, in ragione dell'originalità e della fantasia nell'accostamento (cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1249; 16 aprile 2008, n. 10071). Nel contestare la predetta valutazione, la ricorrente si limita ad insistere sull'originalità dell'assemblaggio delle parole, senza essere in grado d'individuare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento compiuto da quest'ultima, non consentito al Giudice di legittimità, al quale non spetta il compito di procedere ad un riesame della controversia nel merito, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694).

8. — Sono invece infondati il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione.

Non risulta necessario, in questa sede, affrontare la questione, che ha costituito oggetto di orientamenti difformi tra le Sezioni di questa Corte, concernente la portata degli oneri motivazionali incombenti al giudice d'appello rispettivamente ai fini dell'ammissione o della dichiarazione d'inammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado. Anche a voler ritenere che l'art.

J



345, terzo comma, cod. proc. civ. esiga in ogni caso un'espressa motivazione in ordine all'attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato d'incertezza sui fatti controversi, in modo da consentire in sede di legittimità il necessario riscontro della congruità e logicità del ragionamento seguito e dell'esattezza della decisione adottata (cfr. Cass., Sez. I, 23 luglio 2014, n. 16745; Cass., Sez. III, 27 agosto 2013, n. 19608; 5 dicembre 2011, n. 26020), deve infatti rilevarsi che la lamentata carenza di motivazione risulta comunque inidonea ad inficiare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata.

Nell'escludere il carattere distintivo del marchio, la Corte territoriale non si è limitata ad evidenziarne il difetto di notorietà, derivante dall'esiguo numero degli affari nei quali l'Edilservice aveva dimostrato di averlo impiegato, ma ha addotto una pluralità di ragioni, costituite rispettivamente dal valore meramente descrittivo dell'espressione adoperata, dalla mancata utilizzazione della stessa nella corrispondenza con la clientela e nelle fatture prodotte, e dall'adozione di una diversa espressione come nome di dominio del sito Internet dell'attrice. In quanto volti a dimostrare la reale diffusione del marchio, i nuovi documenti prodotti potrebbero consentire di ribaltare il giudizio espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla sua notorietà e forse anche quello riguardante la sua effettiva utilizzazione nei rapporti commerciali, ma non potrebbero in alcun modo incidere sull'apprezzamento relativo alla portata descrittiva del segno ed alla mancata utilizzazione dello stesso nel sito Internet, che, in quanto idoneo a sorreggere autonomamente la decisione adottata, consente di ritenere ininfluenti le critiche mosse alla dichiarazione d'inammissibilità della produzione documentale.

9. — Per analoghe ragioni, non merita accoglimento il quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto contro-

9



verso e decisivo per il giudizio, osservando che il rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale si pone in contrasto con l'affermata insufficienza dei documenti prodotti, ai fini della dimostrazione della notorietà raggiunta dal marchio.

9.1. — In quanto volta a dimostrare la diffusione della conoscenza del marchio tra il pubblico, la prova dell'attività promozionale a tal fine svolta Edilservice sull'intero territorio nazionale non può essere considerata idonea a contrastare le risultanze dell'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla capacità distintiva dell'espressione adoperata per contrassegnare i prodotti ed i servizi offerti dalla società attrice, il cui difetto risulta di per sé sufficiente a giustificare il diniego della tutela accordata dall'art. 2598 cod. civ.

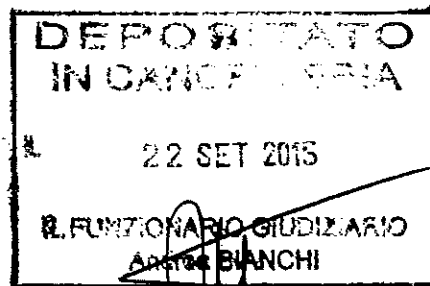
10. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'Edilservice Europe S.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente