

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Sentenza n. 25641 del 27.10.2017

Presidente: Dott. Salvatore Di Palma

Consigliere-Relatore: Dott. Francesco A. Genovese

Sul ricorso proposto da:

Torrefazione Caffè Fratelli Maresca S.r.l., con gli avv.ti Ettore Ferrante e Lucio Militerni (ricorrente),

contro

Maresca Giuseppe Mario, con l'avv. Ermanno Bocchini (controricorrente),

nonché contro

Caffè Maresca S.r.l. e Procuratore Generale della Repubblica (intimati).

- I. L'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando tale nome già costituisca marchio di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere (1).





C.I.

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

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DI PALMA SALVATORE	Presidente
GENOVESE FRANCESCO A.	Consigliere - Rel.
ACIERNO MARIA	Consigliere
MERCOLINO GUIDO	Consigliere
DI MARZIO PAOLO	Consigliere

Marchio - Patronimico - Conflitto tra aventi diritto - In forza di acquisto a titolo derivativo - E utente che abbia provveduto alla registrazione - Soluzione - Criterio.
--

Ud. 23/06/2017 PU
Cron. 2564
R.G.N. 22340/2010

SENTENZA

sul ricorso 22340/2010 proposto da:

Torrefazione Caffè Fratelli Maresca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maresca Michele, elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n.119, presso lo studio dell'avvocato Battaglia Maria Grazia, rappresentati e difesi dagli avvocati Ferrante Ettore, Militerni Lucio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

606
2017

copia ad uso ufficio

Maresca Giuseppe Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Imperatore n.22, presso lo studio dell'avvocato Cuccia Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Bocchini Ermanno, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

nonchè contro

Caffè Maresca S.r.l., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2156/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Maria Grazia Battaglia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato Ermanno Bocchini che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, adito dalla **Caffè Maresca srl**, titolare del marchio omonimo (*Caffè Maresca* n. 472407), dichiarava la nullità del marchio n. 541970, di **Maresca Michele** [ma in uso alla **Torrefazione Caffè F.lli Maresca srl**; che d'ora innanzi, verrà indicata solo come la *Torrefazione*] e dichiarava che la vendita e la reclamizzazione del caffè con quel marchio costituiva contraffazione dell'altro e poneva in essere una condotta di concorrenza sleale.

1.1. Il Tribunale, perciò, inibiva la continuazione dell'uso del marchio nullo e condannava i convenuti al risarcimento del danno oltre che alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano locale e alle spese processuali.

2. Il gravame della soccombente Torrefazione e del Maresca veniva respinto dalla Corte d'Appello di Napoli, che condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata.

2.1. Secondo il giudice distrettuale, anzitutto, andava respinta l'eccezione di difetto dell'interesse ad agire della appellata, in quanto cancellata dal registro delle imprese, atteso che i documenti comprovanti tali fatti, relativi a vicende anteriori alla proposizione dell'appello, non potevano essere documentate nella fase di gravame perché mai dedotte nel corso del primo grado e per il divieto di cui all'art. 345 del codice di rito civile.

2.3. Non aveva pregio il motivo di appello tendente a criticare la disattesa eccezione di nullità della cessione del marchio «Caffè Maresca», per violazione dell'art. 2573, 1° co. cod. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*) in quanto vieta il trasferimento del segno senza la cessione dell'azienda o di un suo ramo, atteso che correttamente il primo giudice aveva ravvisato nella documentazione allegata (fattura di cessione di macchinari, attrezzature ed arredi; avviso di accertamento fiscale) la prova di una complessiva cessione che, per essere tale, non richiederebbe - necessariamente - la formalizzazione in un solo atto.

2.4. Né poteva essere accolta la critica all'affermata (dal primo giudice) nullità del marchio n. 541970 (ossia quello in titolarità della Torrefazione) perché privo di novità e confondibile; giudizio a cui perveniva anche il giudice di appello riconoscendo come condivisibile il ragionamento fatto dal Tribunale, e trovando, secondo gli artt. 13 e 14 «della legge n. 158 del 1967» [*recte*: del R.D. n. 929 del 1942, il primo dei quali sostituito dall'art. unico della L. n. 158 del 1967], nel medesimo patronimico («Maresca»), utilizzato per commercializzare gli stessi prodotti, il cuore dei due marchi in conflitto (svalutato ogni altro elemento, presente in quello dichiarato nullo, come secondario).

2.5. Infine, le doglianze relative all'affermata concorrenza sleale ed alla quantificazione (equitativa) del danno cagionato al legittimo titolare del marchio erano in gran parte inammissibili ed in altra infondate (la prova dell'entità del danno era stata data attraverso idonei supporti probatori, quali le scritture contabili e le dichiarazioni reddituali anteriori e posteriori ai fatti rilevanti in causa, dimostrativi del calo di fatturato).

3. Avverso tale decisione, **Maresca Michele** e la **Torrefazione Caffè F.lli Maresca srl** hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria, e notificato - come

chiarito ed ordinato con l'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 966 del 2017 - oltre che alla odierna intimata ed originaria attrice **Caffè Maresca srl**, estinta e cancellata dal registro delle imprese, anche ai due ex soci di essa: **Maresca Michele**, omonimo del ricorrente, non costituitosi; **Maresca Giuseppe Mario**, che ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso [omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per avere il giudice ritenuto sussistente in capo all'attrice l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti lamentano il rigetto della propria eccezione sulla mancanza di interesse ad agire da parte della società appellata, emergendo dalla documentazione depositata all'udienza collegiale del 26 settembre 2007 la cancellazione della società.

1.1. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, erroneamente valutato la documentazione come afferente alle vicende societarie (mentre essa mirava solo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse) e, da un altro, avrebbe richiamato l'art. 345 c.p.c. senza specificare quale delle sue previsioni era quella operante nel caso esaminato.

1.2. In ogni caso, ove anche ricorresse un caso di tardiva produzione documentale, quei documenti avrebbero dovuto essere considerati come indispensabili anche per la necessità di rilevare d'ufficio la carenza di interesse alla prosecuzione della lite.

2. Con il secondo mezzo di ricorso [violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla eccepita nullità della cessione del marchio «Caffè Maresca» (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)] i ricorrenti lamentano la mancata affermazione della nullità della cessione del marchio per cui è causa.

2.1. Secondo i ricorrenti, poiché il diritto esclusivo all'uso del marchio può esser trasferito solo con l'azienda (od un suo ramo), ai sensi dell'art. 2573, 1° co., cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 480 del 1992), derivandone altrimenti la nullità della cessione, i giudici di merito avrebbero errato in diritto atteso che avrebbero affermato esistere la cessione aziendale in una semplice vendita di una somma di beni strumentali, quali attestato in una fattura priva della contestualità con l'atto di cessione del marchio medesimo.

3. Con il terzo [omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti lamentano la mancata considerazione del preuso del marchio «*Torrefazione F.lli Maresca srl*», da parte del signor Michele Maresca, quale si evincerebbe dall'antefatto costituito dalla



liquidazione della società *F.Ili Maresca snc* e dalla cessione da parte di quest'ultima società (con scrittura del 13 ottobre 1981) del proprio marchio alla «*Torrefazione F.Ili Maresca srl*». Si tratterebbe di questione già sottoposta all'esame dei giudici.

4. Con il quarto mezzo [(erroneamente denominato ancora terzo) illogicità e insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere erroneamente ravvisato la nullità del marchio in quanto privo dei requisiti della novità e della confondibilità] i ricorrenti lamentano la mancata considerazione degli elementi differenziali tra i due marchi in conflitto e la svalutazione degli elementi differenziali.

4.1. Inoltre la Corte avrebbe violato l'art. 21 CPI in quanto il titolare del marchio non avrebbe potuto vietare l'uso a terzi del loro nome (al signor Michele Maresca).

5. Con il quinto [(erroneamente denominato quarto) omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere erroneamente affermato l'esistenza di un danno da concorrenza sleale in mancanza della prova sia della causalità (al di fuori di una coincidenza cronologica) che dell'effettivo vantaggio di cui avrebbe beneficiato l'imitatore, senza considerare l'effettivo spazio sul mercato ed essendo insufficiente la mera analisi dei bilanci.

*

6. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'intimata società *Caffè Maresca srl*, estintasi e poi cancellata dal registro delle imprese, com'è pacifico tra le parti e come risulta anche dal comportamento tenuto dagli odierni ricorrenti i quali, in ottemperanza all'ordine impartito da questa Corte con l'ordinanza interlocutoria n. 966 del 2017, hanno integrato il contraddittorio (altrimenti claudicante) notificando il ricorso per cassazione anche al secondo dei due ex soci di essa: Maresca Michele, omonimo del ricorrente, non costituitosi, in aggiunta a Maresca Giuseppe Mario che ha pienamente svolto le proprie difese.

6.1. Infatti, dalle stesse allegazioni delle parti risulta che l'evento estintivo della società *Caffè Maresca srl*, che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione sociale in *Irpinia Caffè srl* si è prodotto, in una prima fase, in data 1° settembre 2004, ossia ben prima della proposizione del giudizio di appello, avvenuta in data 27 luglio 2005, e della stessa pronuncia del Tribunale (n. 3449 del 2005). Inoltre, la cancellazione dal registro delle imprese si è completata a Napoli, in data 27 dicembre 2005, con l'evidente rettifica dell'annotazione ancora presente con la precedente denominazione e nonostante che la società l'avesse cambiata unitamente alla sede sociale [essendosi trasferita nel circondario di



altro Tribunale (cancellandosi dal registro dopo l'acquisto della nuova denominazione)].

6.2. Tuttavia, il giudizio di appello si è svolto senza che la società appellata, già estintasi, abbia dichiarato l'evento interruttivo; sicché ne è conseguita, almeno fino a quella data, la valida continuazione del giudizio, secondo quanto questa Corte ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 2014): « la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) (...); c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.».

6.3. In questa fase del giudizio, non potendolo fare la società ormai estinta (impossibilitata a rilasciare procura speciale), si è costituito uno solo dei due soci, aventi causa della società ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., per eccepire, a sua volta, con controricorso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto contro un soggetto di diritto inesistente.

6.4. Perciò, il ricorso notificato all'ormai inesistente società *Caffè Maresca srl* va dichiarato inammissibile, mentre è scrutinabile nel merito quello notificato ai due ex soci della società cancellata, in ossequio al principio di diritto secondo cui «in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio (...). Ne consegue che i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto» (Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 2012).

*

7. Passando all'esame del merito del ricorso, il primo motivo di ricorso (con cui i ricorrenti lamentano il rigetto della propria eccezione relativa alla mancanza di interesse ad agire da parte della società appellata, emergendo dalla documentazione depositata all'udienza collegiale del 26 settembre 2007 la cancellazione della società) è infondato sulla base di quanto poc'anzi chiarito: la successione del socio nelle componenti attive della società estinta giustifica pienamente il suo interesse a ricorrere e a sostenere le ragioni poste a base dei diritti della società che riverberano effetti attivi nel proprio patrimonio.



8. Il secondo mezzo [in base al quale i giudici di merito avrebbero errato in diritto per aver ravvisato l'esistenza di una cessione aziendale – presupposto per la valida cessione del marchio oggetto di contesa, ai sensi dell'art. 2573, 1° co., cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 480 del 1992) – in una semplice vendita avente ad oggetto «la somma di una pluralità di beni strumentali», attestati in una fattura priva della contestualità con l'atto di cessione del marchio medesimo] è inammissibile perché – nella sostanza, e sia pure sotto le spoglie di una lamentata violazione di legge – chiede alla Corte di operare un riesame delle valutazioni di tutti quei fatti e dei correlati documenti, che hanno già portato il giudice di merito ad affermare la sostanziale contestualità fra la cessione aziendale e quella del marchio; apprezzamento che è ormai precluso perché, conclusasi la fase di merito del giudizio, il giudice della legittimità non può essere chiamato ad un nuovo accertamento di fatti e prove, riservato ai protagonisti della fase già consumatasi.

9. Il terzo mezzo è nuovo e non autosufficiente: i ricorrenti non dicono «se, come, quando e dove» sia insorta una questione relativa al preuso del marchio «*Torrefazione F.lli Maresca srl*».

10. Il quarto motivo (secondo cui il «segno» dei ricorrenti sarebbe un marchio complesso, con elementi diversi da quello dei resistenti e, quindi, non sarebbe nullo) è infondato.

10.1. La Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione in fatto - ma corretta in punto di diritto - che l'imprenditore può usare il proprio patronimico come insegna, ditta o marchio, purché non vi sia già altro marchio contenente il medesimo patronimico di altro imprenditore che ne costituisce il cuore.

10.2. Questa Corte, infatti, ha stabilito che «l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando tale nome già costituisca marchio di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 1997; e conf.: nn. 13067 del 2008 e 8119 del 2009) e tale principio va qui richiamato e posto a sostegno della reiezione del mezzo di cassazione.

11. Infine, va respinto anche il quinto motivo [erronea affermazione dell'esistenza di un danno da concorrenza sleale in mancanza della prova sia del rapporto di causalità (al di fuori di una coincidenza cronologica) che dell'effettivo vantaggio di cui avrebbe beneficiato l'imitatore, affermato senza considerare l'effettivo spazio sul mercato dell'impresa ed essendo insufficiente la mera analisi dei bilanci] in quanto la Corte territoriale ha pienamente (anche se sinteticamente) motivato sulla base della documentazione prodotta da cui era risultato il calo del fatturato.



12. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato nei riguardi degli ex soci della società estinta, va in parte qua respinto con il conseguente addebito delle spese ai due ricorrenti, in solido, liquidate come in dispositivo.

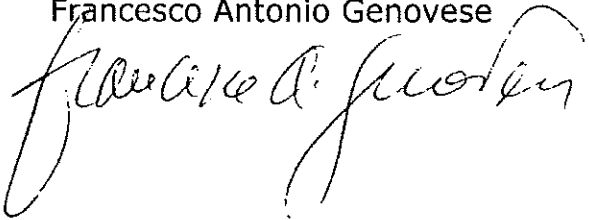
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società *Caffè Maresca srl* e rigetta quello notificato ai suoi due ex soci (Maresca Michele e Maresca Giuseppe Mario).

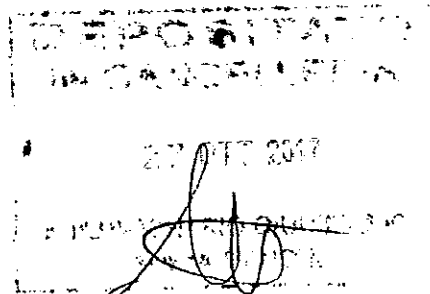
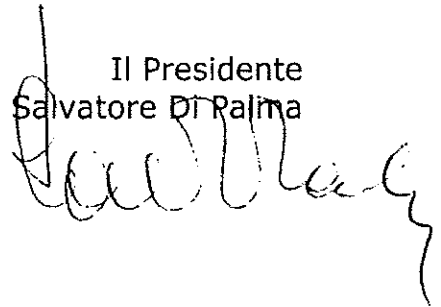
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell'unico resistente, in € 7.200,00, di € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2017.

Il Consigliere Estensore
Francesco Antonio Genovese



Il Presidente
Salvatore Di Palma



copia ad uso ufficio