



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Udienza pubblica in
data 25/9/2015

OGGETTO
Concorrenza sleale e tutela
di marchio

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 9784/2009
cron. 22952
Rep. 1385

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Salvatore Di Palma Presidente
- dott. Aniello Nappi Consigliere
- dott. Vittorio Ragonesi Consigliere
- dott. Maria Cristina Giancola Consigliere
- dott. Antonio Valitutti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

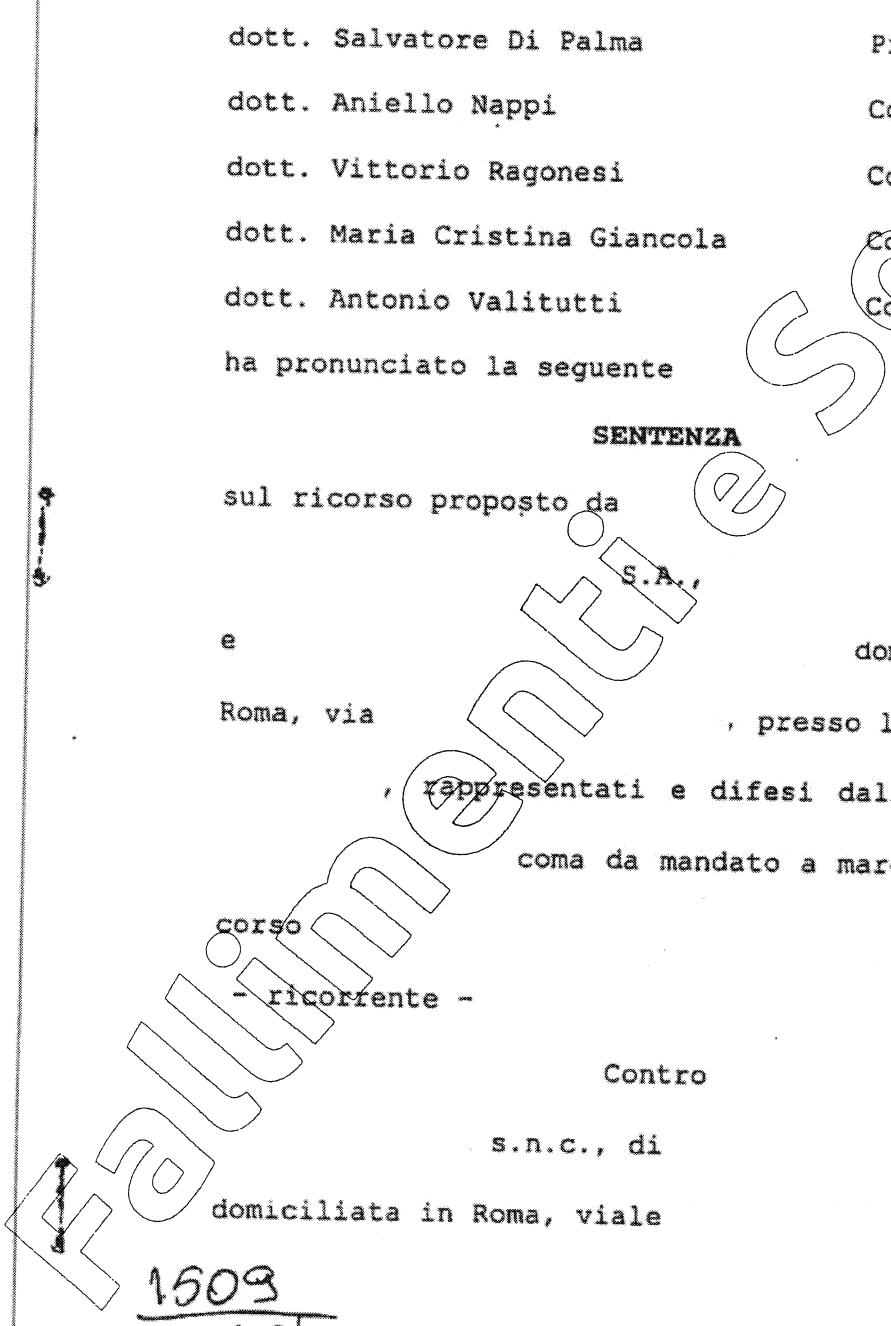
sul ricorso proposto da
 S.A.,
 e domiciliati in
 Roma, via _____, presso l'avv.
 _____, rappresentati e difesi dall'avv.

 come da mandato a margine del ri-
 corso
 - ricorrente -

Contro

s.n.c., di _____ i C.,
 domiciliata in Roma, viale _____ presso

1509
2015



l'avv _____ che la rappresenta e
difende, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 941/2008 della Corte d'appello di
Roma, depositata il 3 marzo 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. _____ per i ricorrenti,

avv. _____ per la resistente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Maurizio Velardi,
che ha chiesto dichiararsi inammissibili o ri-
gettarsi i primi undici motivi, accogliersi il do-
dicesimo e il tredicesimo-

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ro-
ma, in riforma della decisione di primo grado, ri-
gettò la domanda proposta da

S.A., da _____

L-

per la condanna della

s.n.c. al risarcimento dei danni da concor-
renza sleale e da indebita utilizzazione dei marchi

de-

stinati a contrassegnare rose e rosai prodotti da-
gli attori.

Ritengono i giudici del merito che nessuna delle condotte addebitate alla società convenuta potesse integrare gli estremi di una contraffazione di marchi, non essendo stata smentita la deposizione di un rivenditore autorizzato, che aveva dichiarato di aver fornito alla convenuta rose prodotte dagli attori. L'ipotesi di una concorrenza sleale, pur configurabile in astratto, risultava poi priva di qualsiasi prova, perché, come riferito dai testimoni indicati dagli attori, era risultato solo che le rose di produzione erano esposte insieme ad altre. Non era risultato che fossero state offerte in vendita come prodotti di altra provenienza; né una reiterazione di comportamenti intesi a confondere le merci e a danneggiare il produttore tutelato.

Condannarono pertanto gli attori alla restituzione della somma di €. 13.471,30 ottenuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sentenza d'appello ricorrono gli attori sulla base di 13 motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la convenuta.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono mancato esame delle proprie deduzioni difensive.

Lamentano che i giudici d'appello abbiano erroneamente condannato gli attori alla restituzione di una somma che non avevano in realtà mai percepito, non avendo la convenuta dato esecuzione alla sentenza di primo grado. Lamentano poi la mancata decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e la mancata motivazione sulla attendibilità dei testimoni indicati.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono insufficienza di motivazione sulle già indicate deduzioni difensive.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono contraddittorietà della motivazione in ordine alla denunciata mancanza di autorizzazione all'uso dei marchi

lamentando che i giudici d'appello abbiano prima considerato abbandonata la questione e poi si sono su di essa pronunciati.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che i giudici d'appello abbiano presunto la legittimità dell'uso dei marchi, che è invece la

questione controversa, non essendo in discussione la possibilità di commercializzare i prodotti.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono falsa applicazione dell'art. 1 r.d. n. 929/1942, ora art. 20 dls. N. 30/2005, quanto ai marchi e

Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, l'accostamento di piante con marchio ad altre prive di contrassegno finisce per attribuire a tutte le piante la medesima provenienza indicata dal marchio.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono falsa applicazione dell'art. 1 r.d. n. 929/1942, ora art. 20 dls. N. 30/2005, quanto al marchio

Sostengono che erroneamente i giudici del merito abbiano esclusa la prova dell'attribuzione del marchio a piante di altra provenienza, perché la causa attiene all'uso del marchio, non all'appartenenza delle piante a una varietà piuttosto che a un'altra; l'abuso di un marchio non presuppone necessariamente l'impiego di un segno grafico identico o simile. Può essere anche solo verbale, com'è avvenuto nel caso in esame, l'abuso di un marchio.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono contraddittorietà di motivazione in ordine alla confi-

gurabilità di atti di concorrenza sleale, lamentando che i giudici del merito abbiano da una parte ipotizzato la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2598 c. 1.c., dall'altra abbiano poi escluso la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598.

Con l'ottavo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., lamentando che sia stata erroneamente esclusa la concorrenza sleale per l'uso della parola costituente marchio, nell'attività di commercio della s.n.c.

Sostengono che i giudici d'appello avrebbero dovuto riconoscere entrambe le fattispecie di concorrenza sleale nella indicazione verbale come di varietà di rose di ignota provenienza, indipendentemente dalla reiterazione delle condotte.

Con ^{il suo} l'ottavo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso la configurabilità della concorrenza sleale nel caso di una condotta non reiterata di verbale indicazione della falsa provenienza di una merce.

Con il decimo motivo i ricorrenti deducono contraddittorietà della motivazione, lamentando che i giu-

dici d'appello abbiano illogicamente considerato
comportamento isolato l'indicazione con il nome

di piante di ignota provenienza.

Con l'undicesimo motivo i ricorrenti deducono vio-
lazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.,
lamentando che i giudici del merito abbia rilevato
d'ufficio la presunta non reiterazione delle con-
dotte abusive e ne abbiano comunque esonerato dalla
prova la società convenuta.

Con il dodicesimo motivo i ricorrenti eccepiscono
la nullità della sentenza e del procedimento quanto
alla condanna alla restituzione della somma di €. 13.471,70,
pronunciata nell'erroneo presupposto che
la s.n.c. avesse eseguito la sen-
tenza di primo grado.

Con il tredicesimo motivo i ricorrenti deducono o-
messa motivazione circa l'intervenuta esecuzione
della sentenza di primo grado.

2. I motivi d'impugnazione proposti dai ricorrenti
vanno distintamente esaminati per gruppi tematici,
al fine di agevolarne un'adeguata trattazione.

2.1- Vengono in rilievo innanzitutto il primo, il
secondo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo del
ricorso.

Comune ai quattro motivi è la deduzione della erroneità della condanna degli attori alla restituzione della somma di €. 13.471,30, mai in realtà versata dalla convenuta, come riconosciuto nel controricorso. Sicché questa decisione, erroneamente giustificata nel falso presupposto che gli attori non avessero negato di avere incassato la somma, deve essere cassata per vizio della motivazione.

Tuttavia poiché risulta accertato in fatto, sulla base della ammissione della resistente, che il pagamento non era avvenuto, questa corte può decidere nel merito rigettando la domanda proposta ex art. 336 comma 2 c.p.c. dalla s.n.c.

Per il resto il primo e il secondo motivo sono inammissibili nella parte in cui vi si lamenta la mancata decisione e motivazione sulla dedotta inammissibilità dell'appello proposto dalla

s.n.c.

Infatti, quando viene dedotta un'invalidità qual è l'inammissibilità dell'appello, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la sola giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione

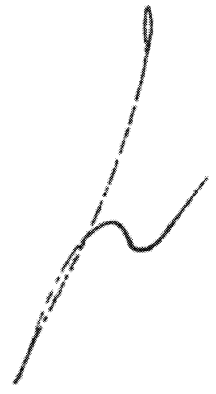
che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non corrispondenza ai fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma processuale che si assume violata (Cass., sez. II, 21 maggio 1963, n. 1312, m. 261956, Cass., sez. L, 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360, Cass., sez. L, 1 settembre 2004, n. 17564, m. 577598). E' indiscusso perciò in giurisprudenza che, «in materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto» (Cass., sez. L, 5 giugno 2001, n. 7620, m. 547292)). Sicché, se il giudice del merito ometta di pronunciarsi su un'eccezione di nullità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia, ma solo per l'invalidità già vanamente eccepita. E' indiscusso in giurisprudenza che «il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo a vizio di omessa pronuncia, il quale attiene al man-

cato esame delle sole domande di merito » (Cass., sez. L, 21 novembre 2001, n. 14670, m. 550444, Cass., sez. I, 25 giugno 2003, n. 10073, m. 564543, Cass., sez. V, 6 dicembre 2004, n. 22860, m. 579389).

2.2- Vanno poi esaminati i motivi dal terzo al sesto con i quali si deduce l'erronea esclusione dell'uso illecito dei marchi di cui gli attori sono titolari.

Secondo quanto prevede l'art. 20 del dlgs. n. 30 del 2005, «i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio»; e di vietare dunque ai terzi di usare nell'attività economica segni identici o simili al marchio registrato.

Costituisce contraffazione l'uso di un marchio da parte di chi non vi sia legittimato. E secondo la giurisprudenza di questa corte, «l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio



Fallimenti@Società.it

di concorrenza sleale» (Cass., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177, Cass., sez. I, 4 dicembre 1999, n. 13592, m. 532394, Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6193, m. 602619, Cass., sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119, m. 607956).

Nel caso in esame i ricorrenti non hanno lamentato l'uso dei loro marchi per contrassegnare prodotti alieni. Hanno sostenuto che potesse indurre confusione tra i prodotti l'accostamento tra quelli correttamente contrassegnati come di provenienza

e quelli di ignota provenienza e privi di contrassegno. Ma questa situazione è certamente estranea all'ambito di tutela dei marchi. Come estraneo all'ambito di questa tutela è il fatto, pure denunciato, che l'addetta alle vendite della

s.n.c. abbia verbalmente indicato come provenienti dalla piantine di rosa di incerta provenienza. Quand'anche fosse accertata una tale falsa indicazione verbale di provenienza, di cui i giudizi del merito hanno esclusa la prova, non si tratterebbe dell'uso indebito di un marchio.

Questi motivi vanno pertanto tutti rigettati.

2.3- Vanno infine esaminati i motivi dal settimo all'undicesimo con i quali si deduce l'erronea esclusione della concorrenza sleale.

Anche in questo caso si tratta di motivi infondati.

Delle tre fattispecie di concorrenza sleale sono state qui chiamate in causa quella del n. 1 e quella del n. 3 dell'art. 2598 c.c.

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tuttavia, la fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. non viene in rilievo per quanto attiene all'uso di «nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri». Infatti non risulta che la s.n.c. abbia fatto uso di altri nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con i marchi di cui sono titolari gli attori.

L'art. 2598 n. 1 c.c. viene in rilievo esclusivamente per il compimento con qualsiasi altro mezzo di «atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente». Ma i giudici del merito hanno plausibilmente escluso che l'esposizione in un unico contesto di una molteplicità di piantine di rosa di diversa provenienza possa di per sé indurre confusione tra i prodotti. E in realtà non sembra plausibile che un vivaista debba distinguere le piantine non per specie ma per produttori. Sicché anche per questa ragione non ri-

leva neppure la denunciata, ma non provata, falsa affermazione circa la provenienza di determinate piantine, che, come s'è detto, non costituisce uso indebito del marchio. Le piantine di rosa, ragionevolmente esposte in un unico contesto, si possono distinguere per il marchio, oltre che per il colore o per la forma; ed è difficile ipotizzare che essendo esposte tutte insieme abbiano tutte un'unica produzione.

Quanto all'art. 2598 n. 3 c.c. le ipotesi di concorrenza sleale che tradizionalmente vi vengono ricondotte sono quelle di pubblicità menzognera, manovre sui prezzi, violazione di norme di diritto pubblico, storno di dipendenti, violazione di segreti aziendali, concorrenza dell'ex dipendente, concorrenza parassitaria, boicottaggio. Tutte attività connotate dal carattere sistematico della condotta (Cass., sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681, m. 596867), di cui ragionevolmente i giudici del merito hanno escluso la prova.

Anche questi motivi vanno dunque rigettati.

3. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione del primo, secondo, dodicesimo e tredicesimo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con il rigetto della do-

manda di restituzione ex art. 336 comma 2 c.p.c.

proposta dalla s.n.c.

Vanno invece rigettati tutti gli altri motivi.

Stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ferma la compensazione delle spese del giudizio di merito già disposta dalla corte d'appello.

P.Q.M.

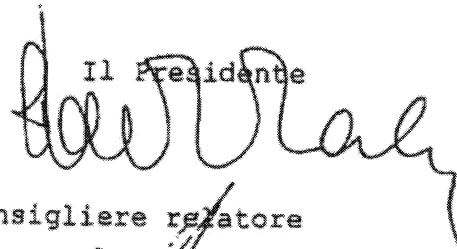
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di restituzione ex art. 336 comma 2 c.p.c. proposta dalla s.n.c.

Rigetta nel resto il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza all'Ufficio italiano marchi e brevetti.

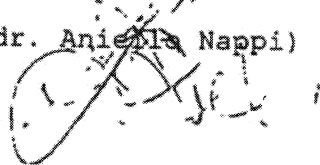
Roma, 25 settembre 2015

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniella Nappi)



**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**

10 NOV 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea BIANCHI