

## Contraffazione di marchi e giudizio di confondibilità di prodotti

Cass. Sez. I Civ. 13 aprile 2015, n. 7414 - Rordorf, pres.; Ragonesi, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Consorzio Italiano Oleifici Sociali S.c.r.l. (avv. Giovannelli) c. Ambrogio Giovanni Folonari Tenute S.r.l. (*Conferma App. Milano 13 maggio 2008*)

### **Produzione, commercio e consumo - Beni immateriali - Marchio - Prodotti - Affini - Giudizio di confondibilità dei prodotti - Rilevanza ai fini del giudizio di contraffazione dei marchi - Accertamento - Criteri - Fattispecie.**

*L'affinità tra prodotti, ai fini della tutela contro la contraffazione dei relativi marchi, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, postula che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può, tuttavia, essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistente la confondibilità tra i marchi apposti su bottiglie di olio e vino, sul rilievo che, comunemente, la loro produzione e commercializzazione è spesso abbinata, sicché il consumatore è indotto a credere, ragionevolmente, che bottiglie di olio e vino recanti, sostanzialmente, il medesimo marchio provengano dallo stesso produttore).*

(*Omissis*)

FATTO

Con atto notificato il 23 e il 24.12.1994 la s.p.a. Chianti Ruffino citava in giudizio davanti al Tribunale di Brescia il CIOS - Consorzio Italiano Oleifici Sociali - (in seguito indicato come CIOS) e il Collegio Italiano Olivicoltori OL.MA soc. coop. a resp. lim. (in seguito indicata come OL.MA), esponendo che: 1) era titolare del marchio CABREO brevettato in data 1.6.1987, utilizzato per contraddistinguere un vino di particolare pregio da lei prodotto e caratterizzato dalla raffigurazione sull'etichetta di una mappa antica dipinta a mano di un'azienda agricola; 2) di recente era stato accertato che sul mercato circolavano bottiglie di olio d'oliva con etichetta recante servile imitazione di detto marchio, che risultavano confezionate dalla Cooperativa OL.MA per il CIOS. Richiamata la descrizione del marchio contraffatto eseguita in forza di autorizzazione del Presidente del Tribunale di Brescia, la società attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità delle due convenute per la contraffazione stessa e per concorrenza sleale ai suoi danni, nonché la loro condanna al risarcimento dei danni derivatine, con inibitoria di prosecuzione degli illeciti e fissazione di penale per ogni nuova bottiglia di olio con detto marchio posta in commercio, nonché la pubblicazione della sentenza nei periodici indicati. Il CIOS, sostituitosi, eccepiva in via pregiudiziale la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competenti in via alternativa i Tribunali di Lucca e di Bari.

Nel merito chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice, eccependo la nullità del marchio della controparte, per essere stato registrato, prima della richiesta della medesima, da altre due società e sostenendo l'insussistenza delle asserite contraffazioni e della concorrenza sleale per essere i marchi in discussione impiegati per prodotti diversi e non affini e le sue etichette sufficientemente differenziate da quelle della controparte.

La OL.MA., costituitasi a sua volta, assumeva la sua estraneità agli illeciti in oggetto, per essersi limitata a confezionare le bottiglie d'olio secondo le prescrizioni della committente CIOS e con le etichette da questa consegnate. In via subordinata esercitava azione di rivalsa contro il CIOS. Nel corso del processo il CIOS era dichiarato fallito e il giudizio proseguiva nei confronti del Fallimento, che faceva proprie le conclusioni e difese del Consorzio. Il Tribunale adito, con sentenza N. 536 del 4.2.2005, respingeva le eccezioni pregiudiziali del Fallimento CIOS; disattendeva l'eccezione di nullità del marchio dell'attrice dallo stesso sollevato per mancanza di prova; rigettava le domande dell'attrice contro la OL.MA. perché la dedotta contraffazione non riguardava un suo prodotto;

rigettava le domande dell'attrice contro il fallimento CIOS, in quanto i prodotti della stessa non erano affini e le relative etichette erano sufficientemente differenziate; provvedeva sulle spese. Contro la sentenza proponeva appello la s.r.l. Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute (in seguito indicata anche con l'abbreviazione s.r.l. Folonari), che nelle more del processo aveva acquistato il marchio CABREO, facendo proprie le conclusioni e difese di primo grado della s.p.a. Chianti Ruffino e formulando censure sulle ragioni a base della reiezione delle sue domande. Il Fallimento CIOS si costituiva e resisteva all'impugnazione, eccependo la nullità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., comma 1 e dichiarando di produrre documentazione in ordine alla sua disattesa eccezione di nullità del marchio dell'avversario. In via incidentale impugnava la statuizione sulle spese di primo grado.

La OL.MA si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione nei suoi confronti.

La s.p. a. Chianti Ruffino non si costituiva ed era dichiarata contumace.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza 1327/08, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia N. 536 del 4.2.2005, accertava la contraffazione del marchio Cabreo, di cui era titolare la s.r.l. Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute srl da parte del Fallimento del C.I.S. e della OL.Ma soc. coop. a resp. lim.; inibiva al Fallimento C.I.O.S. e alla società OL.MA di continuare ad usurare detto marchio; provvedeva sulle spese.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il fallimento CIOS srl sulla base di quattro motivi cui resistono con separati controricorsi la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute srl ed il Collegio Toscano Olivicultori OL.MA srl. Quest'ultimo ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Tutte le parti hanno depositato memorie.

## DIRITTO

Con il primo motivo del ricorso principale si contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che i motivi di appello della Folonari fossero sufficientemente specifici.

Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della decisione sulla ritenuta confondibilità tra i prodotti cui si riferiscono i segni distintivi per cui è causa.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere una ipotesi di concorrenza sleale dell'imitazione servile.

Con il quarto motivo si sostiene la carenza di novità del marchio della resistente.

Con il primo motivo di ricorso incidentale il Collegio Toscano olivicultori contesta la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la propria corresponsabilità nella contraffazione del marchio. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla propria domanda di rivalsa nei confronti della CIOS s.c.a.r.l. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, Cass sez. un. 8077/12; Cass . 15071/12; Cass 25308/14). Ciò non esclude tuttavia che anche il ricorso per cassazione debba recare specifiche censure alla motivazione del giudice di appello che ne evidenzino l'illegittimità o la carente motivazione.

Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in esame con cui la ricorrente si limita ad affermare che la Folonari si era limitata a riproporre le stesse difese avanzate in prime cure senza specificare nulla circa i termini con cui le doglianze erano state proposte omettendo di riportare le parti rilevanti dell'atto di impugnazione di controparte in relazione alle quali argomentare l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che i motivi di impugnazione erano specifici in relazione a tutti i punti rilevanti della controversia.

La doglianza non appare quindi scrutinabile.

Il secondo motivo del ricorso appare infondato.

Va preliminarmente rammentato che la tutela contro la contraffazione di marchi è configurabile solo fra prodotti identici od affini, cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare. Tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti, e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume. L'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è, peraltro, vincolata al riscontro dell'inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella "C" allegata al R.D. 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla L. 10 aprile 1954, n. 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali. (Cass 23787/04; Cass 3639/09).

Più in particolare, l'indagine sull'affinità consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, età), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Cass 21013/06).

Nel caso di specie, il giudizio di affinità ristretta formulato dalla Corte territoriale si è basato sulla motivazione di seguito riportata.

"È sufficiente che, come nel caso in esame, non esista una rilevante differenza merceologica e che si tratti di prodotti destinati a soddisfare esigenze complementari della stessa natura, nella specie quella alimentare.

Comunemente, soprattutto nella regione toscana, che è quella che qui interessa, la produzione e il commercio del vino e dell'olio sono collegati. Nell'immaginario del consumatore un olio commercializzato con un marchio sostanzialmente identico a quello che contraddistingue un vino, come si è verificato nella specie, non può non indurre al convincimento che i due prodotti facciano capo allo stesso imprenditore. Si realizza così un agganciamento del prodotto con marchio

contraffatto all'imprenditore utente del marchio genuino tanto più allorché, come nel caso in esame, il prodotto con marchio imitato è di qualità elevata.

L'affinità tra i due prodotti in oggetto è poi confermata dalla naturale capacità e tendenza espansiva dell'azienda che commercializza l'uno alla commercializzazione dell'altro". Tale motivazione appare conforme ai principi dianzi enunciati. La stessa infatti si basa sulla complementarietà dei prodotti in ragione del fatto che in Toscana, ma in realtà in buona parte del territorio nazionale, la produzione del vino e quella dell'olio e la loro commercializzazione sono spesso abbinatae per cui il consumatore è ragionevolmente indotto a credere che bottiglie di olio o di vino recanti il medesimo marchio provengano dallo stesso produttore. Tale circostanza fa sì che la valutazione di merito espressa - come tale non sindacabile in questa sede di legittimità - basata sulla affinità funzionale dei due prodotti ed i relativi settori merceologici non si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte.

Il terzo motivo con cui si contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere una ipotesi di concorrenza sleale dell'imitazione servile, è inammissibile.

Invero nella sentenza impugnata non si rinviene nel dispositivo alcuna pronuncia riguardo ad una ipotesi di concorrenza sleale. La sentenza impugnata ha invece accertato nella parte motiva che, in mancanza di impugnazione da parte della Chianti Ruffino spa, era passata in giudicato la pronuncia di rigetto della domanda di concorrenza sleale da questa avanzata.

Il motivo appare dunque del tutto inconferente.

Il quarto motivo è anch'esso inammissibile.

La Corte d'appello ha rigettato il gravame sul punto affermando che nessuna prova era stata prodotta dalla ricorrente in ordine alla mancanza di novità del marchio della Folonari Tenute srl poiché il certificato di registrazione di un analogo marchio in data antecedente non era stato prodotto in giudizio ne' poteva più esserlo in appello stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. Il motivo non censura specificatamente tale motivazione limitandosi con otto righe a ribadire la nullità per mancanza di novità del marchio della resistente ma nulla adducendo in ordine all'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Invero, a prescindere dal concorso o meno nella contraffazione del marchio in ragione della consapevolezza o meno della violazione, la Ol.ma è la società che comunque ha applicato le etichette sulle bottiglie, per cui in ogni caso la stessa, dato il carattere reale della protezione dei segni distintivi dell'impresa, non può non essere destinataria dell'ordine inibitorio volto ad impedire la prosecuzione dell'attività illecita. Il secondo motivo è inammissibile non essendovi stata alcuna condanna a titolo di risarcimento nei confronti della Ol.ma onde la stessa non è titolata ad alcuna azione di regresso. In conclusione il ricorso principale del fallimento CIOS va rigettato e va dichiarato inammissibile quello incidentale della OL.MA. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

*(Omissis)*