

Tutela del marchio non registrato (c.d. marchio di fatto)

Cass. Sez. I Civ. 13 maggio 2016, n. 9889 - Ragonesi, pres.; Genovese, est.; Fuzio, P.M. (parz. diff.) - B. Spumanti s.r.l. (p.i. omissis) (avv. Ghidini) c. Azienda agricola B.A. e L. s.s., Impresa individuale J.L. (P.I. omissis) (avv. Ranieri ed a.). (Cassa in parte con rinvio App. Venezia 11 maggio 2009, n. 839)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Segni distintivi - Utilizzazione in funzione di ditta o di denominazione sociale - Utilizzazione anche come marchio - Condizioni.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio e altri segni distintivi - Novità e originalità - Attività d'impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata - Relativo marchio non registrato - Tutela - Esperibilità - Esclusione - Fattispecie.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio e altri segni distintivi - Novità e originalità - Attività d'impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata - Relativo marchio non registrato - Tutela - Esperibilità - Esclusione - Fattispecie.

La circostanza che un segno sia stato utilizzato, in una data area geografica (da determinarsi con precisione) in funzione di ditta o di denominazione sociale non comporta, automaticamente e meccanicamente, che quel segno sia utilizzato anche come marchio, occorrendo al riguardo, ai fini del riconoscimento della tutela del marchio di fatto, che quell'uso avvenga anche in funzione distintiva dei prodotti o servizi di riferimento (fattispecie relativa al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, per i quali è obbligatoriamente prevista, nelle etichette, l'indicazione della ditta/denominazione sociale del produttore).

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa.

La tutela del marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso di delimitare chiaramente, in termini temporali e territoriali, il preuso fattuale del marchio " Bellussi" effettuato dalla odierna controricorrente, nè aveva individuato esattamente, nel passaggio del marchio di fatto dalla società estintasi a quella che si assumeva esserle succeduta, la dicitura oggetto del marchio stesso).

(Omissis)

FATTO

1. La B. Spumanti s.r.l., titolare di un'importante casa vinicola, rinomata nella produzione di vini, spumanti e grappe di qualità, pluripremiati, titolare dei marchi italiano (n. (omissis), registrato il 24 marzo 1983) e internazionale (n. (omissis), del 27 giugno 1986), recante il patronimico " B.", ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Azienda Agricola B.A. e L. s.s. (e la rivenditrice J. L., pure convenuta, titolare del sito internet (omissis)) esponendo che la concorrente anche attraverso la rivenditrice commercializzava i propri prodotti apponendo il marchio " B." sulle etichette dei propri prodotti vinicoli commercializzati anche attraverso i propri siti internet (omissis), così cagionando confusione tra i prodotti posti in commercio dalle due imprese. Chiedeva, pertanto, l'inibitoria dell'utilizzazione del marchio, il sequestro delle bottiglie marcate " B.", l'oscuramento delle pagine web (in sede cautelare) e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni (in sede di merito).

1.1. La sola convenuta Azienda Agricola B.A. e L. s.s. si è costituita ed ha eccepito di: a) usare il patronimico fin dalla metà dell'800, evidenziando che A. e L. discendevano da An. che, assieme al fratello G., avevano inventato verso la fine del 19^a secolo il sistema di cura e coltivazione della vite denominato (omissis); b) di vendere i prodotti aziendali in tutto il territorio italiano, fin dagli anni 70, attraverso la rete Enoselezione Vini d'Italia; c) aver dato, a suo tempo, a tale B.E., per conto della società attrice, il permesso di utilizzare lo stesso patronimico da loro adoperato per produrre soltanto i vini spumanti.

2. Il Tribunale adito, sulla base della disposta istruttoria, ha accolto le domande (sia nei confronti della convenuta costituita che di quella contumace), inibito l'uso della parola " B." come marchio e l'utilizzazione dei domain name, il ritiro dal

mercato dei prodotti recanti il segno contestato, imposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza e fissato una somma per ogni futura ipotetica inosservanza o violazione da parte delle convenute, ma escluso il risarcimento del danno, con condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali.

3. Entrambe le parti hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado: principale, la società semplice e incidentale la srl.

3.1. La Corte d'appello di Venezia, in sostanziale accoglimento dell'impugnazione principale e parziale riforma della sentenza di prime cure, ha respinto l'appello incidentale e tutte le domande dell'attrice ad eccezione di quella relativa ai nomi di dominio, con l'accertamento del diritto società semplice ad usare il marchio " B.", in ambito locale-regionale, ma anche in ambito nazionale, confermando nel solo divieto dell'uso dei nomi di dominio la sentenza impugnata e condannando l'appellante principale (e la contumace) al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi.

3.2. Secondo il giudice di appello, la società resistente avrebbe solo genericamente contestato la derivazione della società semplice dall'Azienda Agricola B. (risalente al 1974) essendosi accertato, già in primo grado, che la prima, costituita nel 1989 (perciò dopo la registrazione del marchio " B."), era la continuazione dell'Azienda Agricola B. (risalente al 1974), "alla stregua di documenti assolutamente inequivoci", anche se contestati dalla controparte (ma, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale) e dalle deposizioni dei testi i quali avevano "implicitamente conferma(to) l'identità dell'impresa gestita congiuntamente dai soci".

3.2.1. In particolare, l'identità dell'azienda, sia pure individuata attraverso la successione temporale dalla prima alla seconda, sarebbe stata desumibile: a) dalle etichette, apposte fin dagli anni 70 sulle bottiglie di vino prodotte e messe in vendita dall'Azienda agricola dei due fratelli B., con una decisa prevalenza di tale ultimo patronimico; b) dalle testimonianze, ottenute dalle deposizioni di m., C. e S.; c) dai cataloghi di vendita al pubblico.

3.3. Tali indicazioni, presenti sulla menzionata documentazione, non potrebbero essere ridotte alla loro mera equivalenza al nome e, perciò, alla ditta o alla denominazione dell'azienda produttrice, ma assumerebbero una valenza distintiva inerente allo stesso prodotto commerciato, essendo stato quest'ultimo munito di un segno avente una "palese capacità distintiva in quanto costituito da un patronimico" (p. 21), anche perchè "la stessa apposizione della ditta o ragione sociale su un prodotto ovvero sulle confezioni costituisce uso in funzione di marchio" in base al principio di unitarietà dei segni distintivi (desumibile dagli artt. 1 e 13 della Lm).

3.4. Di qui la tutela accordata al marchio di fatto, che gode di un preuso rispetto al marchio registrato dalla ricorrente, convivendo con l'altro in una sorta di regime di duopolio, nella specie dimostrato dal risalente utilizzo del patronimico, "prevalentemente in ambito locale e regionale, ma in una qualche modesta misura esteso anche al territorio nazionale" (p. 22), al quale non potrebbe più opporsi il titolare del marchio posteriore registrato.

3.5. La reiezione della richiesta di accertamento dell'uso confusorio del segno, tuttavia, si doveva arrestare di fronte all'impiego del patronimico " B." nei siti internet (*omissis*), attivi solo in anni recenti e comportanti lo sfruttamento del marchio di fatto, a fini commerciali, al di fuori dell'ambito territoriale del suo preuso, in tal modo "comportando un macroscopico agganciamento ad un marchio registrato, nazionale ed internazionale, idoneo a determinare sia un'appropriazione di tale marchio... sia un'effettiva situazione confusoria su scala potenzialmente illimitata.. attesa la dimensione globale della rete" (p. 24).

4. L'accertata condotta di concorrenza sleale, censurabile ex art. 2598 c.c., n. 1, comportava la conferma della sentenza limitatamente al divieto della registrazione dei domain names e il divieto di uso del marchio nelle pagine web, anche del sito internet gestito dalla J., con le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza del divieto.

4.1. Tuttavia, la Corte territoriale ha, infine, disatteso il motivo di appello tendente ad ottenere la richiesta statuizione di condanna dei convenuti per i danni lamentati (e quella relativa alla pubblicazione del dispositivo), mancando gli elementi "per attribuire un concreto risarcimento derivante dal solo utilizzo dei suddetti domain names, in relazione ad un pregiudizio dedotto in termini non sufficientemente specifici", non potendosi applicare la nuova disposizione sulla retroversione degli utili, introdotta solo dopo i fatti oggetto di lite.

5. Avverso tale decisione la B. Spumanti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi di censura, contro cui ha resistito l'Azienda Agricola B.A. e L. s.s., con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico mezzo.

6. La B. Spumanti srl ha contrastato quest'ultimo mezzo di cassazione, con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso principale: violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, in assenza di una codificazione espressa, il principio di non contestazione (ora introdotto all'art. 115 c.p.c.) sia applicabile nel nostro ordinamento processuale e se lo stesso potere debba essere esercitato nel processo a pena di decadenza entro un termine prestabilito".

1.1. Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale, pervenuto alla conclusione che, ai fini dell'accertamento del preuso del marchio, tra la società semplice, costituita nel 1989, e l'omonima società di fatto, operante dal 1974, non vi fosse soluzione

di continuità, avrebbe ricavato tale conclusione facendo applicazione del principio di non contestazione, ancora non introdotto (*ratione temporis*) nel nostro sistema processuale (che se ne sarebbe dotato solo con la L. n. 69 del 2009), e sottoponendolo a non codificati (ed inammissibili) termini di decadenza.

1.2. Peraltro, nella specie, la soc. B. avrebbe tempestivamente e puntualmente contestato tale continuità di società, richiamando nel ricorso tutti gli atti ed i relativi punti della menzionata contestazione.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 Lm (ora 22 CPI) e art. 2967 c.c., sull'onere della prova di preuso del marchio (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente pone alla Corte:

a) il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, ai sensi dell'art. 9 Lm (ora 121 CPI) e dell'art. 2697 c.c., è sufficiente per chi agisce o eccepisce un preuso di marchio fornire anche solo dichiarazioni testimoniali e prove documentali non univoche sul preuso medesimo e sulla continuità d'uso in capo a soggetti giuridici diversi";

b) il seguente "quesito di fatto":

"il preuso del marchio B." riconosciuto in capo all'Azienda agricola B., fatto decisivo nel presente giudizio perchè ha comportato il rigetto delle domande di contraffazione marchio e di concorrenza sleale avanzate dalla B. Spumanti nei confronti di entrambe le resistenti, è stato accertato nella sentenza qui impugnata con motivazione insufficiente e contraddittoria, stante la mancanza di una prova sostegno della sua ontologica esistenza ex art. 9 Lm".

2.1. Anzitutto, la ricorrente premette che, con riferimento all'art. 9 Lm (ora 22 CPI), che il riconoscimento del cd. preuso del marchio esige la prova della sua utilizzazione concreta, effettiva e continuata (rif. a Cass. n. 3224 del 1994) che, nella specie, avrebbe dovuto riguardare il periodo anteriore alla registrazione del marchio da parte della società odierna ricorrente (ciò che è avvenuto in data 24 marzo 1983).

2.1.1. Essa, altresì, illustra la comune (alle persone fisiche facenti parte dei due sodalizi contrapposti) non discendenza dagli inventori della cd. pratica viticoltrice detta (*omissis*), essendo appartenenti ad altro ramo familiare, come accertato dal giudice di primo grado e travisato da quello di appello.

2.2. Con riferimento all'accertamento della successione della società di fatto (l'Azienda agricola del 1974) nella società semplice del 1989 (l'attuale ricorrente incidentale), la B. Spumanti precisa che, essendo la seconda nata solo nel 1989 ed avendo essa registrato il marchio nel 1983, il periodo di preuso da provare ricade tutto all'interno del periodo di vita della società di fatto che, secondo il giudice di appello, avrebbe poi messo capo alla società semplice.

2.2.1. Ne conseguirebbe la necessità di un accertamento rigoroso tra il preuso della società estintasi e il suo passaggio (non si sa se mediante incorporazione o cessione di azienda) alla società ricorrente incidentale, precisandosi anche i termini temporali dell'attività di preuso ed il suo carattere continuo e non interrotto.

2.3. Inoltre, con riferimento al quesito di fatto, la Corte territoriale avrebbe valutato non già i documenti e le dichiarazioni testimoniali afferenti al periodo rilevante del preuso, ossia al lasso dal 1974 (data di nascita della società di fatto) al 1983 (data di registrazione del marchio da parte dell'odierna ricorrente), ma anche agli anni 1970-72, e con riguardo al documento dell'iscrizione all'albo delle imprese imbottigliatrici, del tutto irrilevante perchè non avente rilievo ai fini della effettività del preuso.

2.3.1. Inoltre, molti dei documenti, oltre a riferirsi al periodo anteriore al 1974, riguarderebbero cataloghi non univocamente dimostrativi del fatto contestato ed alcune etichette prive di indicazioni temporali.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 Lm (ora 22 CPI) e art. 2571 c.c., sulla carenza dei presupposti per il riconoscimento del preuso di marchio (art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, ai sensi dell'art. 9 Lm e dell'art. 2571 c.c., è possibile riconoscere il preuso del marchio, in mancanza anche di uno solo dei requisiti di uso continuo, effettivo, notorio del marchio stesso e senza determinare esplicitamente l'estensione territoriale entro cui l'uso sia stato realizzato. Dica ancora la Corte se è possibile qualificare come preuso di marchio l'indicazione della denominazione sociale sul prodotto, pur in presenza sugli stessi di un logo autonomo".

3.1. Assume la ricorrente, anche in relazione alle circostanze già espresse con il secondo mezzo di cassazione, che nella specie difetterebbero gli elementi della fattispecie del marchio di fatto (sia esso quello senza notorietà o con notorietà puramente locale, sia quello con notorietà generale) nella carenza della dimostrazione del suo uso intenzionale, continuo ed effettivo.

3.1.1. In particolare, il ragionamento giudiziale (compiuto dalla Corte territoriale) non individuerrebbe, anzitutto, in modo chiaro, il lasso temporale del preuso, con l'indicazione del *dies a quo* e del *dies ad quem*, risultando alcuni degli elementi considerati dai giudici di merito del tutto irrilevanti. E, inoltre, esso mancherebbe della dimostrazione della continuità temporale del preuso del marchio, emergendo uno iato tra le etichette risalenti al 1974/76 e quelle del 2003.

3.2. Senza dire dell'assoluta incertezza circa l'estensione territoriale del detto preuso avendo la Corte distrettuale affermato la sua prevalenza "in ambito locale, regionale, ma in qualche modesta misura esteso anche al territorio nazionale".

3.3. Del resto, mancherebbe anche l'accertamento della notorietà del segno, intesa come sua riconoscibilità nel mercato e verso i consumatori.

3.4. Infine, difetterebbe anche l'accertamento circa l'esatta individuazione del segno preusato atteso che dalla dicitura

utilizzata dalla società semplice (Azienda Agricola B. A. e L.) non si dimostra come la parola " B." (ossia il patronimico) possa essere quella individualizzante il marchio.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 e art. 13 Lm (R.D. n. 929 del 1942, ora artt. 12 e 22 CPI), sull'uso della denominazione in funzione distintiva e sul principio di unitarietà dei segni (art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, ai sensi degli artt. 9 e 13 Lm e in base al principio di unitarietà dei segni distintivi, l'apposizione sui prodotti o sulle confezioni degli stessi della denominazione sociale possa essere equiparata all'uso di marchio a prescindere dalla funzione svolta dal segno apposto sui prodotti. In caso di risposta affermativa alla prima parte del quesito, se lo stesso principio valga anche nel caso in cui la denominazione sociale apposta sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti sia fatta in ottemperanza ad un obbligo di legge, come nel caso del settore alimentare".

4.1. Infatti, la Corte territoriale avrebbe utilizzato il riferimento a Cass. n. 4404/2006 trovando come automatica la fungibilità dei segni fino ad affermare (erroneamente) che l'apposizione della denominazione sociale sui prodotti o confezioni costituirebbe sempre uso del segno in funzione distintiva e, quindi, di marchio.

4.2. Nel nostro ordinamento un tale principio estensivo della fungibilità dei segni distintivi, a prescindere dalle funzioni svolte da ciascuno di essi, non potendosi consentire a qualcuno (che non abbia mai curato di registrarlo) di estendere e di ampliare il preuso di un segno, come situazione di mero fatto, ad ogni possibile impiego di esso, anche in epoca successiva al suo deposito da parte di un avente diritto.

4.3. Tanto più nella materia alimentare dove, per ragione di igiene e sanità, vigerebbe l'obbligo dell'indicazione del produttore sulla confezione del prodotto.

5. Con il quinto motivo di principale: violazione dell'art. 345 c.p.c., sull'introduzione di domande nuove (art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se le domande, difese ed eccezioni nuove svolte dalla difesa dell'Azienda Agricola B. nell'atto di citazione d'appello debbano essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c.".

6. Con il sesto motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 Lm, sulla coesistenza del marchio preusato e quello registrato (art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente pone alla Corte: a) il seguente quesito di diritto:

"Nella denegata ipotesi che venga confermata la sentenza d'appello, in relazione al preuso di marchio risalente agli anni settanta, dica la Corte se, ai sensi dell'art. 9 Lm, sia possibile autorizzare la continuazione del marchio di fatto, con modalità diverse ed estensione territoriale più ampia del preuso eventualmente accertato in causa";

b) il seguente "quesito di fatto":

" Nella denegata ipotesi che venga confermata la sentenza d'appello, in relazione al preuso di marchio risalente agli anni settanta, il preuso, privo dell'indicazione dell'ambito formale e territoriale entro cui debba coesistere con il marchio registrato, è idoneo a determinare una grave interferenza con il marchio " B." registrato dalla ricorrente e un'effettiva situazione confusoria per il vasto pubblico dei consumatori, alla stregua di quanto paventato dalla Corte d'Appello in riferimento alla registrazione dei siti internet ritenuti illegittimi".

6.1. Premette la ricorrente che il giudice distrettuale, rigettando le domande di contraffazione del marchio, di accertamento della concorrenza sleale e la relativa inibitoria, non avrebbe fissato i limiti territoriali, di forma e di prodotto, entro i quali la convivenza tra i segni (il cd. duopolio) dovrebbe essere ammessa.

6.2. Tanto provocherebbe, anzitutto una violazione dell'art. 9 Lm e poi sarebbe in contrasto con la motivazione, adottata dalla stessa corte territoriale, in ordine all'utilizzazione non lecita dei siti internet, inibiti.

6.3. Senza dire delle attuali etichette che utilizzerebbero il marchio con modalità tali da discostarsi palesemente dalle diciture utilizzate negli anni 1974-1977.

7. Con il settimo motivo di ricorso principale: violazione delle norme sul risarcimento del danno (art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: " Dica la Corte se il danno derivante da contraffazione del marchio e/o da concorrenza sleale possa essere ritenuto sussistente in base ai principi di cui agli artt. 2043 e 2041 c.c., consentendo che il titolare del marchio violato possa ottenere la restituzione degli utili del contraffattore o almeno la liquidazione in via equitativa dello stesso".

7.1. Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale, riportando per esteso nella sua motivazione le posizioni espresse dalla controparte avrebbe del tutto trascurato la non contestazione circa il fatto che, in data (OMISSIS), la signora m.F. aveva ceduto a tale C., dante causa della F.lli Fici, 500 etichette recanti il nome " m.", apposto in dimensioni macroscopiche nella banda superiore dell'etichetta e, quindi, palesemente in funzione di marchio.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale: violazione dell'art. 9 Lm con riferimento alla registrazione dei siti internet (art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se, accertato il preuso di un segno come ditta, oltre che come marchio di fatto con notorietà non meramente locale, sia legittima la pretesa di inibire al preutente la registrazione di siti Internet recanti al loro interno tale patronimico".

9. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta una violazione dell'allora non ancora vigente principio di non contestazione (e dei pretesi termini decadenziali per il suo esercizio), nell'ambito del giudizio di merito (e della decisione di appello), non consente di pervenire ad uno scrutinio del merito della questione processuale in quanto essa è

irrilevante ai fini della decisione del caso, avendo il giudice di appello tratto la sua conclusione (relativa alla continuità tra una preesistente società di fatto ed una successiva società semplice) non solo e non tanto dalla mancata (o tardiva, perchè enunciata per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale) contestazione di alcuni (e non meglio precisati) "documenti assolutamente inequivoci" (così la sent. a p. 20), ma dalle deposizioni dei testi (nominativamente elencati: tali m. e C.) i quali avrebbero, secondo il giudice del gravame, "implicitamente conferma(to) l'identità dell'impresa gestita congiuntamente dai soci".

9.1. Il mezzo di cassazione appare, pertanto, inammissibile in quanto irrilevante ed inidoneo a rimuovere il giudizio di continuità di vita tra le due imprese sociali, preutenti del marchio " B.", essendo il ragionamento giudiziale, criticato dalla ricorrente, basato su una complessa argomentazione e non già soltanto sull'applicazione (erronea ed intempestiva, secondo la medesima) del principio di non contestazione.

10. Il secondo motivo, connesso a quello appena esaminato, è infondato.

10.1. La Corte territoriale, con giudizio articolato e motivazione congrua, ha illustrato gli elementi che l'hanno portata a concludere che tra l'azienda agraria in forma di società di fatto tra i due fratelli B. e la società semplice, costituita dopo la registrazione del marchio dell'odierna ricorrente, vi sia stata continuità soggettiva e, quindi, in tale ambito anche l'uso del patronimico a fini industriali e commerciali.

11. Il terzo, il quarto ed il sesto mezzo di cassazione, che sono fondati, vanno trattati congiuntamente in quanto suppongono, con diverse ricadute, la verifica dell'indagine sui medesimi fatti; essi vanno accolti, ma con le precisazioni svolte nella motivazione che segue.

11.1. Ha ragione la società ricorrente a lamentare il mancato rigoroso accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'uso del marchio di fatto che non può esistere in mancanza del riscontro, anche di uno solo, dei presupposti stabiliti dalla legge per la sua verifica: l'uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita, anche dell'estensione territoriale entro cui l'uso di fatto del marchio sia stato realizzato. Nonchè il rapporto esistente tra il detto preuso e l'indicazione della denominazione sociale della casa produttrice sui propri prodotti, alla luce della legislazione, in materia di alimenti e bevande, che ne rende obbligatoria la menzione.

12. Procedendo con ordine, il ricorso principale è fondato anzitutto per non aver fatto il giudice di merito corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3224 del 1994) e secondo cui "la tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare.

(Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito, la quale ha escluso la tutelabilità dei segni distintivi "targa Florio", sul presupposto che il preteso titolare degli stessi, da oltre venti anni prima dell'introduzione del giudizio, non risultava avere esercitato attività d'impresa)".

12.1. Infatti, nel caso che ci occupa, il giudice di appello (che in parte qua ha riformato la contraria sentenza di prime cure) non ha chiaramente delimitato, nè in termini temporali nè in termini territoriali, il preuso fattuale del marchio da parte della società odierna controricorrente, a tanto non bastando la generica indicazione dell'avvenuta successione tra le due imprese (dalla società di fatto alla società semplice) che, in una qualche misura, ne hanno fatto impiego.

12.2. In particolare, la Corte territoriale ha mancato di verificare, sul piano diacronico, il passaggio del marchio di fatto dalla società estintasi a quella che si assume ad essa succeduta (non si sa se mediante l'incorporazione della prima o mediante una cessione dell'azienda), con la necessaria delimitazione dei termini temporali dell'attività di preuso e del riscontro del suo carattere continuo e non interrotto, alla luce del richiamato principio di diritto.

12.3. Ciò che avrebbe imposto di valutare, dandone riscontro motivazionale, i documenti e le dichiarazioni testimoniali afferenti al periodo rilevante del preuso, che nel caso di specie era costituito dal lasso temporale iniziato nel 1974 (data di nascita della società di fatto) e poi finito nel 1983 (data della registrazione del marchio da parte dell'odierna ricorrente), selezionando gli elementi rilevanti e ricostruendo la continuità dell'impiego del logo (ciò che visibilmente manca nella motivazione posta a base della pronuncia impugnata in questa sede).

13. L'accertamento, inoltre, si presenta difettoso anche in riferimento all'esatta individuazione del segno preusato, sul piano sincronico, atteso che la dimostrazione del passaggio dalla dicitura utilizzata dalla società semplice (che era quello di Azienda Agricola B.A. e L.) semplicemente alla parola " B." (ossia al patronimico) come individuante il "cuore del marchio", esige una verifica resocontata sul piano motivazionale che, nella specie, è del tutto mancante.

13.1. Tale difetto, peraltro, si manifesta anche altrove poichè il giudice distrettuale ha compiuto un passaggio indimostrato, dalla denominazione sociale originaria (Azienda Agricola B. A. e L.) al marchio " B." in sè e per sè, sulla base dell'operatività del principio di diritto (enunciato da questa Corte nella sentenza n. 4405 del 2006) che tuttavia esso male interpreta poichè il detto principio non istituisce affatto un'automatica estensione del diritto (da registrazione o da preuso) sui segni ad ogni possibile componente, attraverso la comunicazione estensiva di essi in una sorta di stato della materia, instabile, passando dalla ditta/denominazione sociale al marchio (e viceversa), avendo quel principio affermato una "tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità".

13.2. Questa stessa sezione (Cassazione, 1^a sez. civ., sentenza n. 12326 del 2015, non massimata) ha perciò già avuto modo di affermare il principio di diritto (riportato in motivazione) secondo cui:

in tema di segni distintivi di fatto, va affermata la regola della loro distinta articolazione onde è ben possibile (in astratto) che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto che, colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso).

13.3. Tenuto conto della facile equivocabilità del principio della tendenziale unitarietà dei segni distintivi, va ora precisato, a integrazione di quanto già enunciato con la richiamata sentenza n. 12326 del 2015, che il detto principio non comporta nè può comportare l'automatica e meccanica estensione dell'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale in quella di marchio (e viceversa), tanto più in un settore particolare qual è quello dei prodotti alimentari e delle bevande.

13.4. In tale ambito, infatti, sia dalla legislazione nazionale (all'epoca dei fatti oggetto di causa, la L. 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) sia da quella comunitaria o di derivazione comunitaria (il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, contenente l'attuazione delle direttive 89/395/Cee e 89/396 Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è stato imposto l'obbligatorietà dell'indicazione della ditta/denominazione sociale su tutti i prodotti generati e commerciati da un'impresa alimentare o di bevande cfr.: la L. n. 283, art. 8: "I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice"; il D.Lgs. n. 109, art. 3, comma 1: "e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità economica europea;"

13.5. In presenza di tali rigorose prescrizioni di legge, l'accertamento dell'uso di fatto dei segni distintivi, e della sua volontarietà in funzione di marchio, diventa particolarmente pregnante e necessita di un adeguato accertamento e di una specifica motivazione.

14. Infine, la sentenza si palesa viziata anche sotto altri profili e cioè con riferimento a quella parte di pronuncia che ha autorizzato la continuazione del marchio di fatto, in un ambito spaziale non accertato in modo chiaro, ma giustificato da una motivazione contraddittoria, atteso che si è considerato il preuso come avvenuto, al contempo, in un ambito locale, regionale e, in una qualche misura, anche nazionale, senza che tale misura territoriale sia poi chiaramente perimetrata e definita, inducendo, pertanto, un fattore di ulteriore conflitto tra i marchi che si vogliono esistenti in un regime di duopolio.

15. Il quinto mezzo, con il quale si lamenta l'esame di due motivi di appello (riguardanti il diritto di proseguire nell'uso del marchio e di utilizzare lo stesso nei nomi a dominio) è infondato in quanto, i motivi di appello non sono altro che l'eccezione svolta, contro le domande avversarie, in prime cure.

15.1. Si tratta di un principio già affermato e riconducibile all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 12067 del 2007) e secondo cui "soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa".

16. L'accoglimento dei predetti tre mezzi di ricorso principale, con il conseguente rinvio della causa per il nuovo giudizio, impone l'assorbimento del settimo motivo del ricorso principale, a seguito del nuovo esame di quelli accolti, atteso che i lamentati danni potranno essere apprezzati (sia nell'an che nel quantum) solo all'esito del giudizio di rinvio.

17. L'unico motivo di ricorso incidentale, attinente al diritto all'utilizzo dei siti internet da parte del preutente, infine, deve essere respinto senza che sia necessario attendere il riesame della controversia da parte del giudice di merito, con riferimento alle censure accolte.

17.1. Infatti, qualunque sia il frutto dell'accertamento di cui dovrà occuparsi il giudice del rinvio, risultando la sentenza, nella parte relativa al limite territoriale del preuso del marchio, impugnata dalla sola società ricorrente principale, si registra la formazione del giudicato in relazione all'estensione del preuso che, per i termini territoriali in esso indicati, non si estende oltre una "qualche modesta misura anche (de)1 territorio nazionale".

17.2. Al contrario, invece, l'utilizzazione dei cd. domain names, essendo "strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di Internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24620 del 2010), si porrebbe in ineludibile contrasto con i paletti territoriali oggetto del giudicato già al riguardo formatosi nella vertenza.

18. In conclusione, il ricorso principale è fondato e va accolto con riferimento al 3, 4 e 6 motivo, assorbito il 7, respinti i restanti ed il ricorso incidentale, con rinvio per il nuovo esame della causa, in relazione ai motivi accolti ed ai principi di diritto enunciati, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

(Omissis)