

Cassazione civile, sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato Presidente

Dott. NAPPI Aniello Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio Consigliere

Dott. PANZANI Luciano Consigliere

Dott. TAVASSI Marina rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31010/2005 proposto da:

KELEMATA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l'avvocato SCAPICCHIO CLAUDIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCETTI MARCO, JACOBACCI FABRIZIO, giusta procura speciale per Notaio ASTOR PLACIDO di TORINO - Rep. n. 393391 del 30.09.05; - ricorrente –

contro

ERBAVOGLIO S.R.L. (già S.a.s. ERBAVOGLIO BRESCIA DI LUGLI TIZIANA & CO), ERBAVOGLIO DI LUGLI TIZIANA & CO S.N.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. MAZZINI 6, presso l'avvocato SCRIVO PASQUALE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIDIA GIORGIO, giusta procure a margine del controricorso; - controricorrenti –

contro

SANTA RITA DI CHIESA RITA & C. S.A.S.; - intimata

- sul ricorso 31415/2005 proposto da:

ERBAVOGLIO S.R.L. (già S.a.s. ERBAVOGLIO BRESCIA DI LUGLI TIZIANA & CO), ERBAVOGLIO DI LUGLI TIZIANA & CO S.N.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. MAZZINI 6, presso l'avvocato SCRIVO PASQUALE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato

FLORIDIA GIORGIO, giusta procure a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

KELEMATA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l'avvocato SCAPICCHIO CLAUDIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACOBACCI FABRIZIO, FRANCETTI MARCO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale –

contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO; - intimato –

sul ricorso 1738/2006 proposto da:

ERBORISTERIA SANTA RITA S.A.S. DI CHIESA RITA & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39 F, presso l'avvocato BIANCO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAVINALE MARIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; - controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

KELEMATA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l'avvocato SCAPICCHIO CLAUDIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACOBACCI FABRIZIO, FRANCETTI MARCO, giusta procura speciale per Notaio ASTOR PLACIDO di TORINO - Rep. n. 393391 del 30.09.05; - controricorrente al ricorso incidentale –

contro

ERBAVOGLIO BRESCIA DI LUGLI TIZIANA & CO S.A.S., ERBAVOGLIO DI LUGLI TIZIANA & CO S.N.C.; - intime –

avverso la sentenza n. 1816/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/11/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2008 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MASSIMO STERPI, per delega, che ha chiesto per i ricorsi n. 31010/05 e 1738/06 l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale, e per il ricorso n. 31415/05 il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per i ricorsi n. 31010/05 e 1738/06 per il rigetto del ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale condizionato, e per il ricorso n. 31415/05 per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

1. Con atto del 3.11.1997 la Kelemata S.p.a., produttrice di prodotti cosmetici contraddistinti sul mercato con il marchio "Venus", oggetto di numerose registrazioni (la prima risalente al 3.03.1925), conveniva avanti al Tribunale di Torino le società Erbvoglio S.a.s. ed Erbvoglio S.n.c., nelle loro rispettive qualità di produttrice e distributrice di una tisana lassativa a base di erbe, contraddistinta dal marchio "Venus IV", promuovendo azione di contraffazione del marchio "Venus", nonché azione di concorrenza sleale e chiedendo a carico delle convenute l'applicazione delle sanzioni dell'inibitoria, della rimozione e/o della distruzione del materiale e dei prodotti recanti il marchio "Venus IV", la condanna al risarcimento dei danni, la fissazione di una penale e la pubblicazione della sentenza.

Kelemata s.p.a. conveniva in giudizio anche l'Erboristeria Santa Rita, nel cui negozio in Torino erano state rinvenute due confezioni di tisana "Venus IV".

Le società Erbvoglio si costituivano chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di Brescia e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice, nonché l'accertamento dell'incontestabilità dei propri marchi per effetto di convalidazione, ai sensi della L. Marchi, art. 48.

All'udienza del 27.01.98 si costituiva l'Erboristeria Santa Rita chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e proponendo domanda di manleva nei confronti delle convenute.

Il G.I. fissava udienza per il tentativo di conciliazione, tentativo che sortiva esito negativo.

Quindi, con provvedimento del 4.05.99, ammetteva le prove per testi dedotte dall'attrice e fissava l'udienza per l'escussione dei testi. Erboristeria Santa Rita chiedeva la remissione in termini per il deposito delle proprie memorie, ma il G.I., con provvedimento del 6.12.99, rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza del 4.05.99.

2. Il Tribunale, con sentenza n. 2199/02, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di Brescia, statuiva nel merito che non sussisteva contraffazione del marchio attoreo ad opera delle convenute, perchè dal catalogo del prodotto era agevole dedurre che i prodotti "Venus" di Kelemata erano cosmetici nel senso più stretto della parola, mentre i prodotti delle convenute marchiati "Venus IV" erano preparati per decotti alimentari.

Le due categorie di prodotti erano, quindi, completamente diverse sia in ordine alla composizione sia alla destinazione finale, mirando a risultati diversi.

Per il Tribunale di Torino, il marchio "Venus" di Kelemata non godeva della rinomanza necessaria per beneficiare della protezione ultramerceologica.

In ordine alla domanda di nullità dei marchi delle società Ervavoglio, il Tribunale rilevava che detti marchi non erano nulli, in quanto non erano anteriorizzati dal marchio "Venus", registrato ed usato per prodotti non affini ai prodotti Ervavoglio.

Proponeva appello Kelemata, mentre le convenute appellate si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione col favore delle spese.

3. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 24.09/9.11.04, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità delle registrazioni dei prodotti "Venus IV" della Ervavoglio s.a.s. nn. 537.546 e 537.547.

Confermava il rigetto della domanda di Kelemata di contraffazione del proprio marchio e di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 1.

Disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado tra Kelemata e Erboristeria Santa Rita, ritenendo questo del tutto ignara dei problemi inerenti la somiglianza dei marchi.

Dichiarava, altresì, compensate nella misura di due terzi le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, condannando Ervavoglio s.a.s. e s.n.c. a rifondere a parte appellante Kelemata s.p.a. il residuo terzo delle spese processuali.

La Corte d'Appello, dopo aver esaminato le registrazioni dei marchi "Venus" e "Venus IV", nonché la prospettata affinità tra i prodotti, deduceva che i prodotti della Ervavoglio non appartenevano allo stesso settore merceologico della cosmetica, ma a quello della dietetica, venendo normalmente venduti nelle erboristerie e non nelle profumerie come i prodotti Kelemata.

Non vi era stata concreta possibilità di sottrazione di clientela o invasione di mercato con riferimento ai prodotti cosmetici, in quanto, pur essendo i segni in esame oggettivamente confondibili, i predetti non convergevano su beni classificabili come merceologicamente omogenei.

Nessun prodotto di Kelemata recante il marchio Venus riguardava l'erboristeria.

Difettavano anche i presupposti per la dedotta concorrenza sleale.

La rilevata insussistenza della contraffazione comportava la non configurabilità della denunciata concorrenza sleale quando questa fosse denunciata in solo riferimento alla asserita contraffazione (Cass. civ. sez. 1^a, n. 241/84).

Andava esclusa la ravvisabilità del nesso eziologico di un danno, peraltro non provato nel quantum.

Risultava, altresì, esclusa la confondibilità dei prodotti.

Il marchio non aveva rilevanza tale da consentire una tutela extramerceologica, non possedendo alcun potere evocativo e non incorporando alcun valore simbolico (Cass. civ. nn. 568/95, 5924/96, 91/98, 9617/98, 4839/00, 3984/04).

Osservava il Collegio che per poter parlare di marchio forte occorreva dimostrare la sussistenza di idonei indici rilevatori, quali la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità dello stesso e del suo ambito geografico, la durata d'uso, l'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (Corte di Giustizia CE, sentenza del 14.09.99 nel procedimento C - 375/97).

In merito alla prospettata nullità dei marchi di Ervavoglio, la Corte territoriale sottolineava che all'evidenza questi erano simili a quelli delle società appellanti e che la numerazione "IV" apposta dopo la parola Venus, avente gli stessi caratteri del marchio depositato di Kelemata, era idonea ad ingenerare confusione, apparendo l'inciso "IV" indicare una versione aggiornata nel tempo dei prodotti già individuati col marchio Venus.

Il marchio della Kelemata, rinnovato da ultimo nel 1994, contemplava espressamente in Classe 05 anche i prodotti dietetici, sia pure con riguardo ai fanciulli e ammalati.

Ai fini della nullità, diversamente dalla contraffazione, era sufficiente che i marchi fossero confondibili, rimanendo indifferente la commercializzazione del prodotto.

Non era accoglibile la tesi di Ervavoglio secondo cui sarebbe intervenuta la convalidazione del marchio a far data del 09.09.93, ossia cinque anni dopo la relativa domanda.

Parimenti non condivisibile era la tesi di Ervavoglio, secondo cui l'istituto della convalida, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 480 del 1992, di attuazione della direttiva CEE n. 104/89, fosse applicabile anche al rapporto tra marchi entrambi registrati e non solo a quello tra marchio registrato e marchio di fatto.

Essendo vigente il vecchio testo della L. Marchi, art. 48 doveva escludersi che la convalida si potesse applicare al rapporto tra marchi registrati (Cass. civ. SS.UU. n. 1527/67, Cass. civ. sez. 1^a nn. 555459/65, 6678/87).

4. Avverso tale sentenza Kelemata S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 28.11.05, esponendo cinque motivi di gravame.

Ervavoglio s.r.l. (già Ervavoglio Brescia di Lugli Tiziana & Co. S.a.s.) ed Ervavoglio s.n.c. di Lugli Tiziana & Co. hanno proposto controricorso, notificato in data 29.12.05, chiedendo il rigetto del ricorso avverso con conseguente conferma della impugnata sentenza.

Erboristeria Santa Rita S.a.s. di Chiesa Rita & Co. ha anch'essa proposto controricorso, notificato in data 7.01.06, contenente ricorso incidentale condizionato contro Kelemata s.p.a. e Ervavoglio s.r.l. e s.n.c. Kelemata S.p.a., in data 9.02.06, ha notificato il controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato ed ha quindi depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

5. Nei confronti della medesima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione anche le società Ervavoglio s.r.l. (già Ervavoglio Brescia di Lugli Tiziana & Co. S.a.s.), Ervavoglio s.n.c. di Lugli Tiziana & Co., con atto notificato in data 13.12.05, esponendo cinque motivi di gravame.

Kelemata S.p.a., nel procedimento così radicato (R.G. n. 31415/05), ha proposto controricorso, notificato in data 18.01.06, chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento con l'altro, promosso anteriormente dalla stessa Kelemata (n. 31010/05 + 1738/06), avente ad oggetto la medesima sentenza n. 1816/04 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, e, nel merito, di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso avversario.

Diritto

1.1. Nel ricorso proposto nell'interesse della Kelemata s.p.a., la difesa di detta società ha in primo luogo sottolineato la correttezza dei due punti della sentenza della Corte d'Appello in cui era stata affermata la nullità dei marchi Ervavoglio e il rigetto della domanda di convalidazione della registrazione di tali marchi, evidenziando che per tali punti essa ricorrente non intendeva proporre impugnazione (formulata invece dalle società Ervavoglio con il ricorso per cassazione dalle medesime proposto, R.G. n. 31415/05).

Come primo motivo di ricorso, Kelemata s.p.a. deduceva la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942 (L. Marchi), art. 1, lett. a) e b), e art. 4 - oggi D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20, lett. a) e b) e art. 15 (Codice della Proprietà Industriale) e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel disattendere la domanda di contraffazione avanzata con riferimento al marchio "Venus IV", era incorsa nella falsa applicazione delle norme sopraccitate, fornendo a sostegno della propria pronuncia una motivazione contraddittoria, soprattutto in relazione a quanto dalla stessa affermato in ordine alla nullità della registrazione dei marchi avversari.

Sottolineava Kelemata che, la stessa, era titolare da molto tempo dei diritti di esclusiva sul marchio "Venus", risalendo la prima registrazione al 1925.

Evidenziava inoltre che una registrazione in particolare, la n. 167.153 del 1964 (da ultimo oggetto di rinnovo con domanda dell'11.02.04), enunciava, tra le classi di protezione, la n. 05, nell'ambito della quale rientravano i prodotti dietetici.

Pur riconoscendo l'antiorità dei diritti di privativa di Kelemata sul marchio "Venus" e l'identità dei segni "Venus" e "Venus IV", la Corte torinese aveva ritenuto insussistente la contraffazione in quanto i prodotti sarebbero appartenuti ad un settore merceologico diverso.

Tale affermazione rappresentava un'evidente violazione della (L. Marchi, già 4) artt. 15 e 20 C.P.I. (L. Marchi, già art. 1). Tali norme stabilivano che i diritti esclusivi su di un marchio

nascevano con la registrazione dello stesso e si riferivano ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

Statuivano inoltre che il titolare di un marchio d'impresa registrato aveva il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico per prodotti identici a quelli per cui era stato registrato.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, secondo la quale in materia di contraffazione "rileverebbe il concreto utilizzo del marchio e del bene da questo contrassegnato", il giudizio sulla sussistenza del rischio di confusione nell'ambito di un'azione di contraffazione andava condotto a prescindere dall'utilizzazione del marchio contraffatto, dovendo essere effettuato in astratto, facendo riferimento ai certificati di registrazione.

La ricorrente sottolineava, inoltre, che la domanda di contraffazione poteva e doveva essere accolta anche facendo riferimento al concreto utilizzo del marchio, essendo sufficiente, a tali fini, una corretta applicazione dell'art. 20 C.P.I., in cui era previsto il divieto di usare un marchio identico o simile ad uno precedentemente registrato per prodotti affini.

Il Collegio torinese aveva, inoltre, dato un'interpretazione errata del concetto di affinità tra i prodotti, previsto dalla L. Marchi.

Volendo applicare al caso di specie i dettami di un'importante sentenza della Corte di Giustizia della CE (Canon K.K. / Metro Goldwyn Mayer Inc., 29.09.98, caso C. 39/97), che aveva precisato il principio della stretta interdipendenza tra il requisito della somiglianza tra i segni e l'affinità dei prodotti, si sarebbe dovuto tenere conto dell'effettiva analogia tra i prodotti, tale da ingenerare confusione nel consumatore.

La Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'affinità dei prodotti sulla base della diversità del settore merceologico degli stessi.

La ricorrente sottolineava, però, che in giurisprudenza e in dottrina era pacifica l'impossibilità di ricostruire l'affinità tra i prodotti sulla base della classe merceologica di appartenenza (per tutte Cass. civ. n. 9404/87).

Il concetto di affinità era formulato attraverso i parametri alternativi della natura intrinseca, della destinazione ad una medesima clientela o della soddisfazione dei medesimi bisogni (per tutte Cass. n. 1424/00 e n. 2169/87).

Vi era affinità quando si trattava di prodotti che il consumatore poteva ragionevolmente ritenere provenienti dalla medesima fonte.

La Corte di Giustizia (causa CG Medion AG vs Thomson, sent. del 6.10.05) aveva statuito che "...la funzione del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa...".

L'errore della Corte torinese era consistito nell'aver limitato al presente la valutazione sulle capacità espansiva della ricorrente.

Al contrario, una corretta lettura della normativa richiamata avrebbe imposto di tener conto della normale capacità e tendenza espansiva dell'impresa che per prima aveva depositato il marchio.

Altra autorevole giurisprudenza aveva, inoltre, aggiunto che per escludere ogni significativa interferenza tra le aree di protezione di due marchi simili usati per prodotti diversi occorre che non esistesse alcun nesso di affinità tra i prodotti.

Il fatto che il settore cosmetico fosse quello che aveva visto nascere ed espandersi il marchio "Venus", non poteva giustificare che fosse ignorato il fatto che tale marchio era stato registrato anche per prodotti dietetici.

1.2. Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., e del R.D. n. 929 del 1942, art. 58 bis oggi D.Lgs. n. 30 del 2005 (C.P.I.), art. 121, n. 2 e l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente sosteneva che la Corte aveva errato nel ritenere non fondata la pretesa risarcitoria sulla base del fatto che nessun prodotto Kelemata a marchio "Venus" riguardasse l'erboristeria.

Anche in tale conclusione era rilevabile la mancata applicazione del principio dell'affinità dei prodotti.

Kelemata sosteneva che vi fossero tutti i presupposti normativi e giurisprudenziali per affermare la contraffazione del marchio "Venus" ad opera del marchio "Venus IV" e, quindi, anche una responsabilità risarcitoria in capo alle resistenti.

Lo strumento dell'esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., e art. 121 CPUI, n. 2, era previsto proprio per la quantificazione del danno derivante da tale illecito.

1.3. Come terzo motivo di gravame, Kelemata deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005 (C.P.I.), art. 20, lett. c) L. Marchi, già art. 1 e l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte torinese aveva utilizzato, nel definire il marchio "noto", i criteri del potere evocativo e del valore simbolico propri del marchio "celebre" e non del marchio "noto".

Il concetto di marchio noto era molto più ampio di quello di marchio celebre, dato che tutelava dal pregiudizio altrui una categoria più ampia di segni conosciuti dal consumatore.

Tenendo in considerazione i criteri del marchio celebre, il Collegio torinese aveva poi ommesso di valutare la presenza o meno per il marchio "Venus" delle caratteristiche del marchio noto

come descritte dalla giurisprudenza: ampia estensione geografica, presenza sul mercato da lungo tempo, ingenti investimenti pubblicitari, consistenti ricavi derivanti dal prodotto contraddistinto dal segno noto.

L'errata interpretazione della normativa e della giurisprudenza sul marchio noto aveva quindi impedito al Giudice di seconde cure di considerare che l'uso del segno "Venus IV" da parte della resistenti aveva consentito alle stesse di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio quasi identico di Kelemata ed aveva determinato un danno di immagine a quest'ultima.

Essendo, quindi, "Venus" un marchio noto avrebbe dovuto godere altresì della tutela contro l'uso di segni simili anche per prodotti che non fossero affini.

1.4. Come quarto motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005 (C.P.I.), art. 20 - già R.D. n. 929 del 1942, art. 1, comma 2, - e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La decisione di compensare le spese nei confronti dell'Erboristeria Santa Rita, appariva alla ricorrente priva di fondamento e contraria alla normativa citata. Come riconosciuto dalla dottrina, la contraffazione era tale a qualunque livello della catena distributiva essa fosse stata posta in essere.

L'Erboristeria Santa Rita era quindi responsabile degli illeciti lamentati, per le stesse ragioni per le quali erano responsabili le società Ervavoglio.

1.5. Come quinto motivo di ricorso, Kelemata deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., e l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

A differenza di quanto sostenuto dalla Corte torinese, non vi era dubbio alcuno che tra i soggetti coinvolti esistesse un rapporto di concorrenza.

L'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale richiedeva sia la qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo, sia l'esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza economica.

Nel caso di specie, i soggetti coinvolti erano tutti imprenditori.

Quanto alla concorrenza economica, era da intendersi come comunanza di clientela effettiva o potenziale, quindi, data la quasi identità dei marchi e il fatto che le registrazioni di marchio coinvolgevano prodotti, tra gli altri identici, il requisito della comunanza di clientela era già presente.

In ogni caso, se questi requisiti non fossero stati adeguatamente provati, il Giudice avrebbe dovuto tutelare il marchio "Venus" di Kelemata anche nell'ottica di un progetto espansivo verso i prodotti dietetici.

Ad avviso della ricorrente, la concorrenza sleale confusoria era quindi stata provata.

Ciò anche con riferimento all'Erboristeria Santa Rita, nella sua veste di rivenditore della merce.

Per Kelemata, inoltre, l'esclusa rilevabilità del nesso eziologico di un danno non era condivisibile.

La Corte torinese aveva omesso di considerare la concorrenza sleale nella sua forma di illecito di pericolo.

Si sarebbero dovuti valutare i comportamenti idonei a creare confusione anche a prescindere dall'esistenza di episodi concreti di confusione.

Chiedeva, quindi, la cassazione della gravata sentenza, eventualmente, rinviando ad altra Corte d'appello nei punti in cui la stessa aveva rigettato le domande di Kelemata, e la conferma della sentenza con riferimento alle altre pronunce, con integrale vittoria nelle spese.

2.1. Erbavoglio S.r.l. ed Erbavoglio di Lugli Tiziana & Co S.n.c., esordivano nel proprio controricorso ricostruendo il fatto e le varie fasi del processo.

In merito al primo motivo di gravame consideravano il vizio prospettato dalla Kelemata come completamente destituito di fondamento, asserendo che lo stesso non teneva conto che l'azione di contraffazione era soggetta al principio dispositivo, in forza del quale essa doveva essere presa in considerazione nei limiti in cui era stata proposta.

Nella specie, Kelemata aveva proposto la domanda di contraffazione del marchio registrato "Venus", configurando un'incompatibilità rispetto ad esso del marchio "Venus IV" con riferimento a specifici prodotti: cosmetici, nel proprio caso, e dietetici, nel caso di quelli di Erbavoglio.

In entrambi i gradi di giudizio, era stata accertata l'appartenenza a due diversi settori merceologici dei prodotti marchiati "Venus" e "Venus IV".

Era stato sottolineato, inoltre, che Kelemata mai aveva prospettato l'ambito di protezione di "Venus" con riferimento a prodotti dietetici, anche alla luce del fatto che la stessa società da anni creava tisane e prodotti dietetici a marchio "Kelemata" e non "Venus".

La Corte torinese aveva, quindi, giustamente confermato il giudizio del Tribunale di Torino considerando la totale estraneità dei prodotti "Venus" Kelemata, cosmetici venduti in profumeria, rispetto ai prodotti "Venus IV" Erbavoglio, dietetici venduti in erboristeria, considerandoli appartenenti a diversi settori merceologici.

Non avendo mai fatto riferimento ai prodotti dietetici, nè a quelli per fanciulli e ammalati, non si poteva capire come Kelemata potesse dolersi del fatto che il Collegio torinese avesse condotto il giudizio prescindendo da tali prodotti.

Sotto un diverso profilo, il ricorso era inammissibile, essendo preclusa alla Suprema Corte la rinnovazione del giudizio di fatto, se questo era già stato compiuto dalla Corte territoriale in modo ineccepibile ed esente da critica.

Per le società Ervavoglio, le censure di Kelemata, in ordine al mancato esame della affinità tra i segni e al fatto di aver disatteso l'orientamento della Corte di Giustizia dell'interdipendenza tra il requisito della somiglianza dei segni e quello dell'affinità dei prodotti, erano basate su assunti falsi.

Il motivo di ricorso era, altresì, inammissibile nella parte in cui rimproverava alla Corte territoriale di non aver applicato correttamente i criteri di valutazione del giudizio di affinità.

Il riferimento al rischio di associazione, oltre ad essere inconferente con riguardo al giudizio sulle affinità, era comunque oggetto di una valutazione in fatto che non era consentito svolgere alla Suprema Corte, quando le valutazioni della Corte territoriale risultavano ineccepibili, come nella specie.

2.2. Quanto al secondo di gravame, era evidente l'infondatezza dello stesso.

In primo luogo, per le controricorrenti, era ovvio che le istanze dirette alla determinazione del danno risarcibile da contraffazione, fossero state respinte in conseguenza dell'esclusione della contraffazione.

Kelemata non aveva censurato il fatto che la contraffazione fosse stata respinta per la ritenuta mancanza di affinità dei prodotti, ma si era limitata a chiedere alla Suprema Corte, in caso di annullamento della sentenza, di provvedere ad accogliere l'istanza di esibizione delle scritture contabili ai fini della determinazione del danno risarcibile da effettuarsi in giudizio di rinvio.

Il prospettato motivo di ricorso era infondato, anche perchè avrebbe dovuto essere il Giudice del rinvio ad assumere provvedimenti istruttori, e non certo la Suprema Corte.

2.3. Il terzo motivo, per la difesa delle società Ervavoglio, era palesemente infondato perchè basato su una distinzione che nella legge marchi, come pure nel codice della proprietà industriale, non aveva alcuna cittadinanza: la distinzione tra marchio noto e marchio celebre.

Entrambi, secondo Kelemata, avrebbero beneficiato della tutela ultramerceologica, con la sola differenza che il concetto di marchio noto sarebbe stato molto più ampio rispetto a quello di marchio celebre.

Sottolineavano le società che la Legge Marchi, art. 17, lett. g) ed h) come pure l'art. 12 C.P.I., lett. f) e g) contemplavano sia il marchio "di rinomanza" che il marchio "già notoriamente conosciuto" ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi, definendoli concettualmente allo stesso modo.

La protezione ultramerceologica nel caso del marchio notoriamente conosciuto rilevava solo per attribuire efficacia invalidante rispetto ad un marchio uguale o simile registrato dopo, mentre la protezione ultramerceologica del marchio di rinomanza rilevava, non solo

sull'efficacia invalidante, ma anche agli effetti della tutela rafforzata nei confronti dell'uso di tale marchio.

Il marchio di rinomanza era contemplato nell'art. 20 C.P.I. come oggetto di protezione ultramerceologica sotto il profilo della contraffazione, mentre in tale norma non era menzionato il marchio già notoriamente conosciuto, e allo stesso modo nella Legge Marchi, art. 1.

Il ragionamento di Kelemata, volto a differenziare i criteri di rinomanza e notorietà, era quindi privo di fondamento.

Quanto al criterio della rinomanza/notorietà del marchio "Venus" di Kelemata, per la tutela ultramerceologica sotto il profilo della contraffazione, la Corte territoriale non era censurabile nella decisione di escludere tale illecito per il fatto che tale marchio non possedesse alcun potere evocativo e simbolico.

2.4. In ordine al quinto motivo di gravame, la difesa delle resistenti evidenziava l'insussistenza dell'addebito.

La reiezione della domanda di concorrenza sleale era motivata sulla base del rilievo che non sussisteva, nella specie, la possibilità di sviamento di clientela, tra l'altro, non dimostrata ed esclusa dalle rilevanze processuali.

Poichè la domanda di contraffazione era stata respinta per difetto di affinità tra i prodotti e tale mancanza di affinità si traduceva anche in mancanza di rapporto di concorrenza tra i prodotti messi a confronto, era ovvia, nonchè, consequenziale la reiezione della domanda di concorrenza sleale, così come configurata.

La stessa Kelemata aveva chiesto la protezione nell'ottica di un'ipotetica espansione del marchio "Venus" ai prodotti dietetici.

Kelemata aveva lamentato il fatto che la Corte territoriale, ingiustamente, avesse escluso il danno risarcibile, non considerando il fatto che nessun illecito era stato accertato nei confronti di Erbavoglio.

L'unica errata pronuncia era stata quella sfavorevole ad Erbavoglio, con la quale era stata dichiarata la nullità delle registrazioni n. 537.546 e 537.547.

Concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di respingere il ricorso di Kelemata S.p.a. con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado.

3.1. Erboristeria Santa Rita S.a.s. di Chiesa Rita e Co., in risposta al ricorso proposto da Kelemata S.p.a. e al controricorso di Erbavoglio e S.r.l. e Erbavoglio S.n.c, proponeva controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La difesa di Erboristeria Santa Rita sottolineava la correttezza e l'eshaustività della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato l'esito del giudizio di primo

grado relativamente all'insussistenza di contraffazione del marchio "Venus", alla mancata integrazione della fattispecie di concorrenza sleale ed alla conseguente insussistenza dei danni lamentati da Kelemata.

In modo ineccepibile la Corte torinese aveva avuto modo di confermare come l'Erboristeria Santa Rita avesse ignorato ogni profilo di similitudine tra i marchi, essendo la stessa stata evocata in giudizio ai soli fini della radicazione della competenza; tuttavia la Corte aveva errato laddove non aveva espressamente dichiarato l'estraneità ai fatti di causa della stessa.

La controricorrente sottolineava come la Corte d'appello avesse giustamente motivato sulla completa diversità dei prodotti "Venus" Kelemata rispetto ai prodotti "Venus IV" Erbvoglio.

Sul punto era possibile richiamare anche quanto espresso della giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 1424/00, che aveva affermato che "il concetto di confondibilità del marchio presuppone l'accertamento di una ontologica affinità tra i prodotti...".

Nessuna possibile confusione poteva sussistere data la diversa forma dei prodotti, la diversa finalità e il diverso luogo di commercializzazione.

Era inoltre emersa con chiarezza la mancanza dei presupposti per la configurazione della concorrenza sleale anche in termini di presupposti soggettivi quanto all'Erboristeria Santa Rita.

Questa, infatti, non si poneva in rapporto concorrenziale con Kelemata, essendo preposta alla sola vendita al dettaglio di prodotti acquisiti da molteplici società.

Nessun rapporto di esclusiva legava l'Erboristeria Santa Rita con le società Erbvoglio ed i prodotti di tali società costituivano una parte del tutto marginale dell'attività di vendita al dettaglio dell'Erboristeria.

Tra l'altro, non appena l'Erboristeria Santa Rita era venuta a conoscenza della controversia, la stessa aveva sospeso la vendita dei prodotti "Venus IV" di Erbvoglio.

Coerente con quanto motivato dalla Corte era stata la decisione di non ravvisare alcun danno, stante la non confondibilità dei marchi derivante dalla diversità merceologica dei prodotti.

In ogni caso, quand'anche Kelemata avesse subito un danno, questo non avrebbe potuto essere addebitato all'Erboristeria Santa Rita, che si era limitata a porre in essere una mera attività di rivendita al dettaglio.

3.2. In merito alle decisioni sull'esclusa tutela ultramerceologica del marchio, la controricorrente si limitava a condividere la decisione della Corte d'Appello di Torino.

Quanto ai primi tre motivi di gravame, Erboristeria Santa Rita ribadiva la propria estraneità ai fatti, affermando in ogni caso la necessaria valutazione di infondatezza delle censure formulate nell'interesse di Kelemata, con il conseguente rigetto del ricorso.

In merito al quarto motivo di gravame la controricorrente sottolineava l'infondatezza di tale doglianza, stante la posizione soggettiva di mero rivenditore al dettaglio dell'Erboristeria Santa Rita e la palese mancanza del requisito soggettivo della volontà dell'agente di ottenere un'utilità dal consapevole sfruttamento dei diritti in capo a terzi.

Circa il quinto motivo, la controricorrente si limitava a sottolineare la correttezza della decisione impugnata.

Alla luce di quanto esposto chiedeva il rigetto del ricorso principale e la conferma dell'impugnata sentenza.

In caso di accoglimento del ricorso principale, Erboristeria Santa Rita proponeva ricorso incidentale condizionato.

3.3. Come unico motivo di ricorso incidentale, Erboristeria Santa Rita deduceva l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello di Torino, sulle domande, formulate dalla medesima convenuta, volte ad ottenere la dichiarazione di estraneità della stessa dalla pretesa violazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 e dal compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, pur respingendo le domande proposte da Kelemata, nulla aveva statuito sulle domande formulate da Erboristeria Santa Rita, incorrendo così nel denunciato vizio di omessa pronuncia.

La motivazione della sentenza appariva viziata da contraddittorietà laddove, pur riconoscendo che la ricorrente incidentale fosse stata evocata ai soli fini di radicare la competenza territoriale, non aveva dichiarato l'estraneità dell'Erboristeria sia in merito alla pretesa violazione della L. Marchi, art. 1 sia in merito al prospettato compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..

La difesa sottolineava nuovamente il solo ruolo di rivenditore al dettaglio dell'Erboristeria, aspetto confermato dalle diverse dichiarazioni dei testi in giudizio.

Rimarcava poi che i prodotti di Erbagoglio erano solo una minima e marginale parte dei prodotti commercializzati dall'Erboristeria Santa Rita, che venuta a conoscenza della controversia aveva subito e spontaneamente sospeso la vendita dei prodotti in questione.

Concludeva pertanto la difesa dell'Erboristeria, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso di Kelemata, ed in via condizionata e subordinata l'accoglimento del proprio ricorso incidentale, con la cassazione della sentenza nei punti in cui aveva rigettato le domande proposte dalla stessa Erboristeria in sede di appello e con la condanna delle altre società convenute Erbagoglio s.r.l. e s.n.c. a manlevare la concludente da ogni pregiudizio ad essa derivante in dipendenza dei fatti di causa, nonchè, in via istruttoria, con l'ordine, alla società Erbagoglio, di esibizione in giudizio delle scritture contabili e delle fatture contabili di vendita per il periodo e per i prodotti cui risultava apposto il marchio "Venus IV".

4.1. Kelemata s.p.a., in apertura del controricorso al ricorso incidentale ripercorreva in modo minuzioso e puntuale i fatti di causa ed il processo, sottolineando che in data 13.12.05 la stessa aveva ricevuto notifica di ricorso in Cassazione predisposto dalle Società Erbvoglio avverso la sentenza n. 1816/04 della Corte d'Appello di Torino e che in data 17.01.06 essa aveva quindi notificato controricorso in risposta al ricorso notificatole dalle società Erbvoglio il 13.12.05.

Alla luce della contestuale pendenza di due procedimenti in Cassazione, uno anteriore, incardinato da Kelemata, in data 28.12.05, ed uno posteriore, incardinato dalle Società Erbvoglio s.r.l. e s.n.c., in data 13.12.05, avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Torino, Kelemata chiedeva, in via preliminare, la riunione dei procedimenti.

4.2. In ordine al motivo di ricorso incidentale proposto da Erboristeria Santa Rita, la difesa di Kelemata riteneva lo stesso inammissibile.

In primo luogo, sottolineava che lo stesso si fondava su una ricapitolazione delle circostanze fattuali e degli estratti di testimonianze rese nella fase istruttoria del primo grado, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminarle.

Evidenziava poi che la sola difesa dell'Erboristeria Santa Rita si fondava sul fatto di essere un rivenditore al dettaglio di prodotti di altre società, ma che tale assunto non era sufficiente poichè, come da dottrina e giurisprudenza, era chiaro che la contraffazione era tale a qualunque livello della catena distributiva essa fosse stata posta in essere.

L'Erboristeria Santa Rita, infatti, definitasi rivenditrice al dettaglio dei prodotti "Venus IV", era responsabile di contraffazione, ai sensi della L. Marchi, art. 1 al pari del produttore, rimanendo irrilevante ai fini della responsabilità se il rapporto commerciale intercorso tra produttore e rivenditore avesse carattere continuativo, permanente, occasionale o di esclusiva.

La Corte sarebbe incorsa in una grave violazione di legge se avesse dichiarato l'estraneità all'illecito contraffattivo dell'Erboristeria Santa Rita.

In tema di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., l'Erboristeria Santa Rita aveva male interpretato il senso della norma, asserendo di non essere in rapporto di concorrenza con Kelemata per il fatto di essere solo un rivenditore al dettaglio e non una società produttrice.

La stessa Corte di Cassazione aveva statuito che per esserci concorrenza sleale necessitavano due requisiti: il fatto che i soggetti fossero tutti imprenditori e il fatto che i prodotti si rivolgessero alla medesima clientela, sia dal punto di vista attuale che potenziale.

La Corte aveva giustamente rilevato che il marchio "Venus IV" era posteriore di più di mezzo secolo rispetto al marchio "Venus" di Kelemata, che erano quasi identici e che il marchio delle Società Erbvoglio sembrava indicare una versione aggiornata nel tempo dei prodotti già individuati dal marchio della Kelemata, senza contare che questo era stato registrato anche in riferimento ai prodotti di classe 05, ossia ai prodotti dietetici.

Nel rispetto di quanto osservato e della giurisprudenza maggioritaria, quindi, non solo l'Erboristeria Santa Rita era concorrente di Kelemata, ma aveva anche commesso atti di concorrenza sleale ponendo in commercio prodotti contrassegnati dal marchio "Venus IV".

Il fatto che l'Erboristeria, non appena avuto notizia della controversia, avesse tolto dal commercio tali prodotti non mitigava la responsabilità e, anzi, poteva essere interpretato come consapevolezza dell'illecito, che contribuiva ad aggravare la responsabilità in oggetto.

Concludeva chiedendo di riunire i procedimenti, come già esposto, e di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso incidentale avversario, condannando l'Erboristeria Santa Rita s.a.s. alla refusione delle spese di lite.

5.1. Deve ora essere esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Erbavoglio S.r.l. ed Erbavoglio di Lugli Tiziana & Co S.n.c. e di cui al procedimento n. 31415/05, del quale si è disposta la riunione al procedimento nn. 31010/05+1738/06.

La difesa di dette società ha dedotto, come primo motivo di ricorso, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di nullità delle registrazioni nn. 537.546 e 537.547, perchè proposta tardivamente in primo grado, nonchè l'omessa motivazione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c..

Il Tribunale aveva rilevato la tardività della domanda riconvenzionale di nullità del marchio Venus IV proposta da Kelemata, ritenendo che la stessa non fosse consequenziale all'eccezione di convalidazione sollevata dalle società convenute, cosicchè avrebbe dovuto essere proposta fin dall'atto di citazione. Kelemata, invece, ha sostenuto di essere titolata a proporre tale domanda fino all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. trattandosi di reconventio reconventionis.

La sentenza della Corte d'appello aveva, invece, dichiarato la nullità delle registrazioni n. 537.546 e 537.547 in titolarità di Erbavoglio, senza spendere una sola parola sulla tardività della relativa domanda riconvenzionale: tardività che avrebbe comunque dovuto essere rilevata d'ufficio.

La Corte, quindi, era incorsa anche nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

5.2. Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Torino pronunciato su una domanda non proposta, avendo rilevato da se stessa e per la prima volta che il marchio "Venus" di Kelemata era stato registrato in classe 05 anche per i prodotti dietetici, sia pure con riguardo ai fanciulli e agli ammalati.

Rilievo totalmente estraneo alla causa di nullità fatta valere da Kelemata, che si era genericamente riferita alla incompatibilità del proprio marchio rispetto al successivo marchio "Venus IV" in relazione alla somiglianza dei segni e delle affinità dei prodotti, limitatamente

a quelli fabbricati e venduti da entrambe le parti, senza aver mai affermato che il proprio marchio fosse stato specificamente registrato per contraddistinguere prodotti dietetici.

Se fosse stato prospettato un simile argomento, Ervavoglio avrebbe certamente eccepito la decadenza per non uso del marchio Venus con riferimento ai prodotti dietetici.

5.3. Come terzo motivo di gravame, le società Ervavoglio S.r.l. e S.n.c. deducevano la violazione e falsa applicazione della L. Marchi, art. 48 per avere la Corte d'appello di Torino rifiutato di dichiarare la convalidazione dei marchi registrati nn. 537.546 e 537.547.

Rilevava in primo luogo l'errore in cui era incorsa la sentenza impugnata ove aveva indicato la data della registrazione dei predetti marchi al 1998, anziché al 1988, cosicché già al 9.9.1993 erano decorsi i cinque anni per la convalidazione.

Secondariamente, la Corte si era pronunciata a favore di Kelemata in merito all'interpretazione del vecchio testo dell'art. 48, sostenendo che la convalida fosse istituto non applicabile al rapporto fra due marchi registrati.

Tale motivazione era erronea.

I due marchi in confronto erano entrambi stati utilizzati, secondo l'opinione del Tribunale e della Corte, per prodotti non affini e, pertanto, compatibili sul mercato.

La Corte d'appello, pronunciando *ultra petita* aveva considerato l'incompatibilità fra i due marchi, non con riguardo ai prodotti effettivamente contraddistinti dai due titolari, ma con riferimento a prodotti solo astrattamente compresi nella dichiarazione di protezione del marchio anteriore.

Nonostante che il titolare del marchio anteriore non mostri di voler approfittare della dichiarazione di nullità tardivamente richiesta, ugualmente tuttavia arrecherebbe pregiudizio dato che farebbe venir meno la copertura della registrazione posteriore per i prodotti effettivamente contraddistinti con il marchio registrato, così ottenendo di degradare tale marchio alla condizione di marchio di fatto.

Osserva la difesa Ervavoglio che la giurisprudenza precedente alla riforma della legge marchi applicava l'istituto della convalidazione anche fra marchi entrambi registrati.

5.4. Come quarto motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942 - Legge Marchi, art. 47 ter per avere la Corte d'Appello di Torino dichiarato la nullità totale delle due registrazioni del marchio "Venus IV" nn. 537.546 e 537.547 nonostante che l'anteriorità considerata invalidante riguardasse solo una parte dei prodotti rivendicati nella dichiarazione di protezione delle due menzionate registrazioni, di guisa che avrebbe dovuto darsi luogo al massimo ad una nullità parziale.

La Corte d'appello in sostanza aveva ritenuto che il brevetto anteriore della Kelemata (registrato anche per la classe 05) anteriorizzasse le registrazioni di Ervavoglio relativamente ai "prodotti dietetici per fanciulli e ammalati".

Il marchio di Ervavoglio contraddistingue "tisane ed infusi". Se la Corte si fosse posta il problema dei limiti dell'efficacia invalidante del brevetto sul marchio Venus di Kelemata, certamente avrebbe sancito una nullità parziale delle registrazioni di Ervavoglio limitata ai soli prodotti dietetici per fanciulli e per ammalati, ma con esclusione di tisane ed infusi, che con i prodotti dietetici nulla hanno a che vedere.

La sentenza, dunque, erroneamente aveva pronunciato la nullità totale delle due registrazioni, mentre avrebbe dovuto tutt'al più dichiarare la nullità parziale nei limiti sopra indicati.

5.5. Come quinto motivo di ricorso, Ervavoglio s.r.l. e s.n.c. deducevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., avendo la Corte d'appello di Torino erroneamente condannato le società Ervavoglio a rifondere a Kelemata 1/3 delle spese processuali, con compensazione dei residui 2/3.

Al contrario, secondo la difesa ricorrente, non vi era dubbio che Kelemata fosse risultata sostanzialmente soccombente sia in primo che in secondo grado, rispetto alla materia che aveva maggiormente impegnato le difese di entrambe le parti. Non vi era quindi alcun ragione che giustificasse la parziale compensazione delle spese processuali fra le parti, in misura peraltro rilevante.

Rimane da esaminare il controricorso proposto da Kelemata nel procedimento 31415/05.

In via preliminare la difesa di Kelemata chiedeva la riunione dei procedimenti pendenti avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Torino.

In merito al primo motivo di gravame si esprimeva considerando il vizio prospettato dalle ricorrenti come completamente insussistente. La Corte d'appello, infatti, aveva riconosciuto nella domanda di nullità avanzata da Kelemata una reconventio reconventionis con immediata e corretta applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 4, tanto da non avere avuto nulla da rilevare sul punto, ed essendo così passata direttamente ad esaminare nel merito la questione.

6.2. Quanto al secondo di doglianza, era evidente l'infondatezza dello stesso.

Rileva la difesa della resistente di aver avanzato domanda di nullità dei marchi avversari nella memoria ex art. 180 c.p.c. in 1^a grado.

Nella comparsa conclusionale (p. 27) aveva asserito che, al di là di un'evidente affinità dei prodotti, si riscontrava una vera e propria identità tra i prodotti rivendicati dalle registrazioni di marchio Venus IV e quelli oggetto della registrazione n. 682543 di Kelemata per il marchio Venus.

Tale registrazione era quella indicata dalla Corte d'appello quando affermava che il marchio della Kelemata, registrato nel 1964, contemplava espressamente in classe 05 anche i prodotti dietetici, sia pure con riguardo ai fanciulli e agli ammalati.

Anche nel giudizio d'appello aveva poi riproposto la domanda di nullità richiamando le medesime norme di legge (L. Marchi), (art. 47 e art. 17, lett. e) e g) e le medesime

argomentazioni, avendo in particolare rilevato che le classi contraddistinte dai marchi in contesa erano le medesime (p. 19 comp. Concl. Kelemata).

Non vi erano gli estremi per l'ultrapetita.

Secondo la sentenza della Cassazione del 29.1.2003 n. 1273 "non ricorre tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti dedotti dalle parti autonoma rispetto a quella prospettata dalle stesse ovvero applicando una norma giuridica diversa da quella invocata: il giudice...resta libero non solo di individuare la natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate (Cass. 6.6.2002 n. 8218) e di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza di elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 23.2.98 n. 1940)".

6.3. Anche il terzo motivo del ricorso Erbavoglio, per Kelemata, era palesemente infondato. Osservava la difesa resistente che, dal momento che il titolare di un marchio aveva diritto ad avere tutela con riferimento a tutti i prodotti contenuti nella relativa registrazione di marchio, nonchè per prodotti o servizi affini a quelli (art. 2569 c.c. e L.M., art. 4, oggi art. 15 C.P.I.), erano da considerarsi incompatibili prodotti identici o affini fra loro con segni quasi identici, presenti sul medesimo mercato nell'immediatezza o in considerazione dello sviluppo naturale delle imprese coinvolte.

Nella specie i due marchi, quasi identici, erano registrati per prodotti in parte identici (quelli della classe 5), il che determinava incompatibilità attuale e/o potenziale.

Erbavoglio per poter beneficiare dell'istituto della convalida avrebbe dovuto dimostrare un uso continuativo del marchio Venus IV nei cinque anni necessari a far mature la convalida, ciò che non era avvenuto.

Il punto della sentenza d'appello che aveva confermato la non affinità dei prodotti era stato comunque fatto oggetto di ricorso da parte della Kelemata.

Poi, a fronte di marchi identici o quasi, si sarebbe dovuto verificare che i prodotti fossero molto diversi, al fine di evitare o di ridurre ai minimi termini il rischio di confusione per il consumatore (sent. C.d.G. Canon/MGM, 29.9.98 C.39/97).

Richiamava sul concetto di affinità le sentenze: App. Milano 10.5.2002 e 22.5.98; Cass. 1424/2000; 2169/87.

In merito al c.d. rischio di associazione, in applicazione della giurisprudenza formatasi sulla L.M., art. 1 (oggi art. 20 C.P.I.), rilevava come si dovesse tener conto della normale capacità e tendenza espansiva dell'impresa che, per prima, avesse depositato il marchio.

I prodotti contrassegnati con i marchi in contesa erano affini e, pertanto, anche il rilievo della "non incompatibilità" dei prodotti sul mercato avanzato da controparte risultava infondato,

rendendo, anche da questo punto di vista, l'istanza di convalidazione inammissibile e destituita di ogni fondamento.

Inoltre, il marchio Venus era anche segno noto ai sensi della L.M., art. 1, lett. c), (oggi art. 20 C.P.I., lett. c), caratteristica che gli consentiva di beneficiare, ove occorresse, di una tutela ultramerceologica (vedi sent. C.d.G. General Motor/Yplan S.A., c. 375/97, sent. del 14.7.99).

Quanto alla convalidazione, la Corte territoriale aveva dato corretta applicazione della L.M., art. 48 nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 480 del 1992.

Il nuovo art. 48 era da ritenersi innovativo, in applicazione della Dir. CEE n. 89/104. Inoltre, per la convalidazione Ervavoglio avrebbe dovuto dimostrare che: Kelemata fosse a conoscenza dell'esistenza del marchio "Venus IV"; ne avesse tollerato l'esistenza per cinque anni;

il marchio "Venus IV" fosse stato utilizzato per prodotti della classe 5 per cinque anni consecutivi.

Nessuna prova di ciò era stata offerta e, dunque, la convalida non sarebbe stata comunque invocabile.

6.4. In ordine al quarto motivo di censura, la difesa di Kelemata evidenziava l'insussistenza del vizio addebitato.

Ervavoglio aveva chiesto per la prima volta in questa sede l'applicazione della nullità parziale L.M., ex art. 47 ter norma introdotta con il D.Lgs. n. 480 del 1992.

L'art. 89 del D.Lgs. indicato recitava che i marchi concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto erano soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

I marchi Ervavoglio erano stati oggetto di domanda in data 9.9.88 ed erano stati concessi il 20.12.1990; non potevano quindi beneficiare della nullità parziale introdotta dal citato art. 47 ter.

Osservava ancora che la classificazione di Nizza nell'ambito della classe 5 prevedeva "prodotti dietetici per uso medico".

Per Ervavoglio la registrazione riguardava, oltre tisane e infusi, "prodotti dietetici", mentre per Kelemata comprendeva "prodotti dietetici per fanciulli e ammalati".

In entrambi i casi era da escludere che i prodotti fossero destinati ad uso medico, intendendo le parti fornire prodotti di natura alimentare per la cura ed il benessere della persona, senza finalità farmacologiche.

Non appariva corretto quanto affermato da Ervavoglio, secondo cui le tisane e gli infusi non avrebbero niente a che fare con i prodotti dietetici, o quantomeno vi sarebbe affinità fra tisane e infusi e i prodotti dietetici, non ad uso medico: infatti, essi erano indirizzati al medesimo

consumatore (per lo più donne), con le medesime finalità (eliminare o ridurre modeste alterazioni fisiche), cosicché potevano lasciar supporre che provenissero dalla medesima fonte produttiva.

Non sarebbe, quindi, stato possibile applicare la disposizione di cui all'art. 47 ter, perchè giurisprudenza e dottrina ritenevano tale norma applicabile soltanto a quei casi in cui i prodotti oggetto di registrazione fossero tra loro eterogenei, a tal punto da immaginare un fascio di marchi indipendenti, dovendosi considerare lo sviluppo virtuale di un'impresa e non soltanto l'uso attuale del marchio per una determinata categoria di prodotti, quale indicata nell'attestato di registrazione.

Il marchio "Venus IV" non poteva essere dichiarato nullo soltanto per i prodotti dietetici, ma doveva essere dichiarato nullo per la totalità dei prodotti indicati nelle registrazioni n. 537.546 e 537.547.

6.5. Per la difesa Kelemata, il quinto motivo del ricorso Ervavoglio era da ritenersi inammissibile.

In primo luogo, le società ricorrenti non specificavano quale fosse l'errore in cui sarebbe caduta la Corte d'appello nel porre a loro carico 1/3 delle spese processuali. Secondariamente, perchè esulava dal sindacato di legittimità e rientrava invece nei poteri del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese, salvo il caso in cui la relativa decisione fosse determinata da ragioni palesemente illogiche.

La difesa di Kelemata concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di Cassazione di respingere il ricorso proposto nell'interesse delle società Ervavoglio.

7.1. In via preliminare, alla luce della contestuale pendenza di più procedimenti in Cassazione, uno anteriore, incardinato da Kelemata in data 2 8.11.05, cui ha fatto seguito il ricorso di Erboristeria Santa Rita, nonchè il ricorso incardinato posteriormente dalle Società Ervavoglio s.r.l. e s.n.c. in data 13.12.05, avverso la medesima sentenza della Corte d'Appello di Torino, va disposta la riunione dei procedimenti così radicati, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

7.2. Dovendo quindi procedere all'esame dei ricorsi così riuniti, appare in ordine logico preliminare l'esame del ricorso proposto nell'interesse delle società Ervavoglio, ed in particolare del primo motivo del ricorso (vedi sopra punto 5.1) con il quale è stata ribadita l'inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale di nullità del marchio "Venus IV" (nelle sue registrazioni nn. 537.546 e 537.547), domanda proposta da Kelemata ed accolta dalla Corte d'appello di Torino.

Va innanzitutto considerato esatto il rilievo della difesa di Ervavoglio, secondo cui la Corte d'appello, ignorando l'esistenza dell'eccezione, peraltro accolta dal Tribunale, aveva proceduto ad esaminare il merito della domanda di nullità, pervenendo al suo accoglimento.

Nè può sostenersi che correttamente, essendo passata direttamente all'esame del merito, la Corte avesse fatto una valutazione implicita dell'infondatezza dell'eccezione di tardività, in

quanto il diverso giudizio espresso dal primo giudice, che aveva quindi impedito l'esame nel merito della riconvenzionale di nullità, imponeva alla Corte di prendere posizione e di motivare su detto specifico punto.

Tuttavia, questa Corte ritiene di non poter condividere la prospettazione di parte Erbavoglio, condivisa dal primo giudice, secondo cui la riconvenzionale, proposta da Kelemata per la prima volta nella memoria ex art. 180 c.p.c., di 1^a grado, fosse stata formulata tardivamente.

Secondo la difesa Erbavoglio, infatti, non poteva trattarsi di una *reconventio reconventionis*.

Al contrario, il collegio giudicante ritiene che una simile qualificazione ben si attagli all'ipotesi in esame alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Meritano di essere richiamate alcune pronunce ed in particolare il principio da esse formulato, secondo cui (vedi in particolare sentenza n. 2124 5 del 29/09/2006, rv. 593890, che si occupava di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), "nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "*reconventio reconventionis*" (precedenti conformi: n. 13445 del 2000 rv. 540900, n. 11503 del 2001 rv. 548967, n. 16331 del 2002 rv. 558605, n. 18767 del 2004 rv. 577176, n. 11415 del 18/06/2004 rv. 573726, n. 2529 del 2006 rv. 586757; più di recente conforme n. 8077 del 31.3.2007 rv. 598472).

Un simile principio, formulato con riferimento all'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere considerato a maggior ragione valido nel giudizio di cognizione ordinario conseguente alla proposizione di una autonoma citazione, formulata su iniziativa di una parte, cui la controparte nel costituirsi in giudizio opponga, non semplici difese, ma anche una domanda riconvenzionale tesa a paralizzare in via generale la domanda principale dell'attore.

L'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, potendo a tale principio logicamente derogarsi quando, per effetto di una riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la c.d. "*reconventio reconventionis*".

L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio trova in simile caso una deroga.

Ed è quanto è avvenuto nella specie per Kelemata, dopo la costituzione di Erbvoglio, che aveva invocato in capo a sè la titolarità dei marchi registrati "Venus IV" ed aveva sostenuto la validità dei medesimi, anche per effetto del fenomeno della convalidazione.

A fronte di una simile prospettazione non poteva essere negato il diritto di Kelemata di far valere la nullità dei marchi opposti da Erbvoglio, essendo indubbio che un simile diritto era sorto nel momento in cui Erbvoglio aveva invocato l'esistenza e la validità delle registrazioni.

La carenza della sentenza impugnata sul punto non ha effetti in merito alla cassazione della stessa, posto che l'eccezione di tardività, ancorché non esaminata, era comunque infondata.

7.3. Esaminando il secondo motivo del ricorso Erbvoglio (punto 5.2), con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello di Torino pronunciato su una domanda asseritamente non proposta, avendo la Corte, secondo la tesi delle società ricorrenti, rilevato da se stessa e per la prima volta in secondo grado che il marchio "Venus" di Kelemata era stato registrato in classe 05 anche per i prodotti dietetici, si deve rilevare che il motivo appare privo di fondamento e, comunque, privo di effetto invalidante.

Va infatti considerato che Kelemata aveva sempre agito invocando tutela per i propri marchi registrati, ed in forza delle diverse registrazioni invocate a partire da quella risalente al 1925.

Fra dette registrazioni aveva indicato quella recante il n. 682543 per il marchio Venus, che è appunto la registrazione del 1964 indicata dalla sentenza impugnata.

La tesi di parte Kelemata è stata sempre nel senso di ribadire l'assoluta affinità fra i propri prodotti e quelli contrassegnati con il marchio Venus IV di Erbvoglio.

La circostanza che la Corte d'appello abbia, sia pure d'ufficio come sostiene la difesa di Erbvoglio, valorizzato che per una categoria per la quale risultavano valide le registrazioni di Kelemata vi fosse addirittura identità, non modifica la domanda di Kelemata, nè per *petitum* nè per causa, *petendi*.

Analogo discorso vale in relazione alle tesi difensive svolte da Kelemata nella comparsa conclusionale con specifico riferimento alla identità di alcuni dei prodotti per i quali aveva chiesto ed ottenuto la registrazione (appunto quella del 1964).

Avendo sempre sostenuto le proprie tesi sul rilievo dell'affinità dei prodotti, l'aver rilevato solo in conclusionale, con maggior specificità rispetto al più generico richiamo contenuto negli atti precedenti alle registrazioni ottenute (tutte per altro prodotte in giudizio fin dall'inizio), che sussisteva anche una parziale identità dei prodotti, non vale ad integrare l'ipotesi di un nuovo *petitum* o di una nuova causa *petendi*, trattandosi solo di una prospettazione difensiva valida a maggior ragione rispetto alla più sottile e difficile strada dell'affinità.

7.4. Quanto al terzo motivo di censura del ricorso Erbavoglio, con il quale è stata dedotta (vedi punto 5.3) la violazione e falsa applicazione della L. Marchi, art. 48 per avere la Corte d'appello di Torino rifiutato di dichiarare la convalidazione dei marchi registrati nn. 537.546 e 537.547, si deve considerare che l'addebito è fondato alla luce della recente presa di posizione di questa Corte a Sezioni Unite in ordine al problema dell'applicabilità dell'istituto della convalidazione anche a marchi entrambi registrati.

Tuttavia, preliminare all'esame di detta problematica è il profilo della nullità dei marchi di Erbavoglio anche in relazione all'affinità dei prodotti, tema riproposto dal ricorso di Kelemata, dal momento che, se non sussistesse il problema della nullità dei marchi Erbavoglio, non sarebbe neppure necessario verificare la fondatezza o meno dell'invocata convalidazione.

7.5. Si deve, quindi, procedere ad esaminare il primo ed il terzo motivo del ricorso Kelemata (punti 1.1 e 1.3), con i quali (con il primo) si è denunciato il vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove aveva escluso la contraffazione in quanto i prodotti contraddistinti dai marchi in contesa non sarebbero stati affini, perchè appartenenti a classi merceologiche diverse;

con il terzo motivo si è denunciata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della notorietà del marchio e degli effetti che ne sarebbero dovuti conseguire. Gli argomenti così svolti sono in parte fondati.

Ed invero, il concetto di affinità dei prodotti non può essere risolto sulla base della verifica della loro appartenenza alle classi merceologiche della classificazione di Nizza.

Questa classificazione, infatti, ha raggruppato i prodotti per categorie più che altro per ragioni di carattere fiscale.

L'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella medesima classe merceologica, fra quelle elencate dalla tabella "C" allegata al R.D. 21 giugno 1942, n 929 (sostituita dalla L. 10 aprile 1954, n 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali (in tal senso è da confermare l'opinione già espressa in epoca risalente da questa Corte - sent. n. 659 rv 389996 del 13.02.1978, n. 2396 rv 386106 del 10.06.1977 - ma costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito).

Andava invece sicuramente verificata la confondibilità dei segni, compito questo assolto dai giudici dell'appello con la formulazione di un giudizio di similitudine ed anzi di "derivazione" o "dipendenza" dell'un segno dall'altro, nel rilievo che il marchio di Erbavoglio, con l'aggiunta del numero ordinale "IV", sembrava essere un'evoluzione rispetto a quello di Kelemata, apparendo l'aggiunta "IV" indicare una versione aggiornata nel tempo dei prodotti già individuati col marchio Venus (punto 11 a) della sentenza impugnata).

La pronuncia di secondo grado è poi incorsa in un altro vizio di violazione di legge, anche questo denunciato con il primo motivo del ricorso di Kelemata, laddove ha ritenuto che in

materia di contraffazione del marchio rileverebbe il concreto utilizzo fatto del marchio e del bene da questo contrassegnato.

Deve, invece, essere ribadito il diverso principio secondo cui, posto che l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all'azione di concorrenza sleale (vedi sul punto Cass. sez. 1^a, sent. n. 6193 del 7/03/2008, rv. 602619, n. 9617 del 1998, rv. 519177) e, come si dirà in seguito, rilevante ai fini dell'invocata convalidazione.

Oltre alla confondibilità dei marchi, andava poi indubbiamente verificata l'affinità dei prodotti.

Invero, la tutela contro la contraffazione di marchi d'impresa è configurabile solo fra prodotti identici o affini, e cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare.

La Corte territoriale non si è data carico di verificare se i prodotti contraddistinti dai marchi in contesa potessero dirsi rivolti alla stessa clientela e tesi a soddisfare i medesimi bisogni, ovvero bisogni concettualmente prossimi a quelli soddisfatti dagli uni o dagli altri prodotti.

Non si è data carico di verificare la natura intrinseca dei prodotti stessi, tale da poter essere questi percepiti dalla clientela, in relazione alla normale capacità e tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale, come ricollegabili alla medesima fonte produttiva.

Per Ervavoglio la registrazione riguardava, oltre tisane e infusi, "prodotti dietetici", mentre per Kelemata comprendeva prodotti cosmetici, ma anche "prodotti dietetici per fanciulli e ammalati".

In entrambi i casi, quindi, le parti intendevano fornire prodotti per la cura ed il benessere della persona, ancorchè senza finalità di tipo prettamente farmacologico.

Sul punto non può certo essere condiviso il rilievo della difesa di Ervavoglio, secondo cui le tisane e gli infusi non avrebbero niente a che fare con i prodotti dietetici.

Al contrario, si deve ritenere che vi sia affinità fra tisane e infusi e prodotti dietetici, ma anche fra questi ed i prodotti genericamente finalizzati alla cura del corpo: infatti, essi risultano indirizzati al medesimo consumatore (per lo più donne), con le medesime finalità (eliminare o ridurre modeste alterazioni fisiche o estetiche), cosicchè l'utilizzo di marchi simili o, come ritenuto dalla sentenza impugnata, uno di apparente derivazione dell'altro, poteva lasciar supporre che i prodotti provenissero dalla medesima fonte produttiva.

Non occorre nel caso di specie fare ricorso all'istituto del marchio celebre (sul quale si incentrano le censure articolate nel terzo motivo di ricorso di Kelemata) per affermare che possono essere ritenuti prodotti affini, non solo quelli che abbiano idoneità a soddisfare gli

stessi bisogni, ma anche quelli che abbiano una natura intrinseca tale da indurre i consumatori a ritenere, in relazione alla normale capacità e tendenza espansiva dell'attività imprenditoriale ed alle nozioni di comune esperienza, che gli stessi provengano dalla medesima fonte produttiva.

Nella sentenza impugnata è mancata una verifica di tale profilo, profilo da ritenersi non certo trascurabile laddove si osservi che il concetto di affinità si distingue da quello di identità, come pure da quello di appartenenza alla stessa classe merceologica, proprio in ragione della normale e prevedibile forza espansiva dell'attività di impresa.

E' infatti fenomeno che nel tempo si è andato affermando in maniera sempre più decisa, ma che nozioni di comune esperienza inducono a ritenere che già esistesse negli anni in cui si colloca la vicenda per cui è causa, quello secondo cui la produzione di un certo bene si pone come punto di partenza, quasi come polo attrattivo per la produzione di beni con quello concettualmente connessi o collegabili, non solo perchè tendenti a soddisfare gli stessi bisogni, rivolgendosi alla medesima categoria di consumatori, ma anche perchè idonei a soddisfare bisogni prossimi a quello già soddisfatto.

Così dal settore della cosmesi si passa abitualmente a quello più generale della cura del corpo, non solo tramite prodotti da utilizzare all'esterno (creme, lozioni, profumi), ma anche tramite prodotti che agiscono dall'interno (integratori alimentari, tisane, infusi).

E' innegabile che nella percezione del consumatore medio l'utilizzo di un marchio identico o simile, a fronte di prodotti collegati nel modo indicato, offerti in vendita in esercizi commerciali concettualmente assimilabili (erboristerie, farmacie, parafarmacie, profumerie, reparti destinati alla cura del corpo nella grande distribuzione) induca il consumatore a ritenere che si tratti di prodotti provenienti dalla medesima impresa.

Nè il rilievo che Kelemata, nella già attuata commercializzazione di prodotti dietetici, non avesse usato il marchio Venus vale ad escludere che la stessa potesse in futuro avvalersene per tali prodotti (senza trovare la strada preclusa dal marchio di Erbvoglio), posto che essa, fra l'altro, aveva provveduto a registrare il marchio Venus anche per tale categoria di prodotti.

D'altra parte, Erbvoglio non ha mai sollevato in giudizio il problema della decadenza per non uso, eccezione che pure avrebbe potuto formulare dal momento che le registrazioni dei marchi Venus erano state prodotte in giudizio.

Non va trascurato poi che, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104, la tutela del marchio comprende non soltanto il rischio di confusione, determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, ma anche quello relativo alla semplice associazione fra i due segni, tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza ed il titolare del marchio (vedi sul punto: Cass. sent. n. 27081 del 21.12.2007, rv. 601334; n. 15096 del 16.7.2005, rv. 583042).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 11.11.1997, causa Sabel/Puma, C-251/95; sent. 28.9.98, causa Canon/MGM, C-39/97; sent. 22.6.2000, causa Marca Mode, C-425/98; sent. 6.10.2005, causa CG Medion/Thomson), il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con una certa interdipendenza fra i fattori che entrano in considerazione e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti.

Le sentenze citate hanno affermato che un tenue grado di somiglianza fra i prodotti e servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Il rischio di confusione dipende, quindi, dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio ed il segno e tra prodotti o servizi contraddistinti.

Emerge dalla giurisprudenza della Corte comunitaria che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sent. Sabel, punto 24; sent. Canon, punto 18).

Dunque, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

Ne consegue che può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio (o di negare la validità di un marchio registrato), nonostante il minor grado di somiglianza fra i prodotti o servizi designati, allorchè la somiglianza dei marchi sia elevata ed elevato sia il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua conoscenza e/o notorietà.

Indica ancora la giurisprudenza comunitaria che i fattori da prendere in considerazione per caratterizzare il rapporto fra prodotti o servizi attengono alla loro natura, alla loro destinazione, al loro impiego, nonchè alla loro concorrenzialità o complementarità.

La Corte torinese nel caso in esame non ha condotto una corretta analisi di tali caratteri ed è caduta anche in contraddizione, laddove dopo aver affermato l'assoluta somiglianza fra i segni (identità della denominazione "Venus", apparendo l'inciso "IV" indicare una versione aggiornata nel tempo dei prodotti già individuati col marchio "Venus"), non ne ha tratto le debite conseguenze in ordine alla tutelabilità del segno anteriore con maggior ampiezza rispetto alle categorie merceologiche designate, senza neppure avvedersi che, nel momento in cui rilevava l'identità parziale di alcuni dei prodotti rivendicati, avrebbe dovuto valutare se detta parziale identità e la contiguità concettuale degli altri prodotti già contraddistinti con il marchio Venus non induceva piuttosto a ritenere che le categorie di prodotti contraddistinti dai due segni in contesa fossero nell'insieme fra di loro affini.

In tale situazione non occorre neppure invocare il concetto di marchio celebre per affermare che il consumatore medio poteva cadere in confusione, attribuendo al titolare del marchio già noto la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il profilo concettuale e merceologico, cosicchè il prodotto meno noto si avvantaggiava di quello più noto e del suo segno (per l'applicazione di tale principio in tema di marchio notorio vedi Cass.

sent. n. 23787 rv. 582602 del 22.12.2004, secondo cui il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio, ai fini dell'applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 - che sanziona l'illecito concorrenziale consistente nel rischio di confusione di prodotti che determina l'imprenditore il quale adotti un marchio confondibile con quello utilizzato da un imprenditore concorrente per contraddistinguere un prodotto affine -, deve essere formulato, alla luce della direttiva n. 89/104/CEE, tenendo conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio notorio la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno.

Nello stesso senso sent. n. 14315 del 1999, rv. 532376).

La differenza di tutela fra il marchio celebre rispetto al marchio di rinomanza o notorio è da ravvisare nel grado di contiguità concettuale dei prodotti, potendo la distanza merceologica essere maggiore nel caso di un marchio appartenente al primo gruppo e minore nel caso di marchio di rinomanza o semplicemente noto.

Non sussiste, tuttavia, alcun dubbio circa l'estensione della tutela del marchio registrato nel caso di prodotti affini, quali devono ritenersi quelli in esame, e ciò prescindendo dalla notorietà del marchio.

Tuttavia, non si può non rilevare come appaia errato l'utilizzo in via esclusiva del potere evocativo e del valore simbolico per accordare tutela ultramerceologica al marchio.

Tali fattori, infatti, sono solo alcuni degli indici utilizzati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la definizione del marchio celebre, indici che appunto si attagliano ai caratteri del marchio celebre piuttosto che a quelli del marchio di rinomanza o del marchio notoriamente conosciuto (secondo la definizione di cui al C.P.I., art. 12, lett. f) e g) e art. 20, lett. c), L. M., art. 17, lett. g) ed h), Dir. CE n. 88/104, art. 4, comma 4, lett. a) e art. 5, comma 2, della Convenzione di Unione di Parigi, art. 6 bis, Reg CE 94/40, art. 8, par. 2, lett. c) e par. 5, sul marchio comunitario), dovendosi rilevare che tali categorie erano state dalla giurisprudenza prese in considerazione anche prima del recepimento della direttiva comunitaria in forza del D.lgs. n. 480 del 1992 (oltre alla giurisprudenza di merito, vedi Cass. 21.10.88 n. 5716, rv. 460250; sent. n. 7958 del 1987, rv. 455695; n. 2060 del 24/03/1983, rv. 42690; n. 6244 del 1983 rv. 431007).

La Corte d'appello confonde poi il concetto di marchio forte con quello di marchio notorio o di rinomanza, laddove afferma che per poter parlare di marchio forte (non era neppure in discussione che nella specie si trattasse per entrambi i contendenti di marchi forti) occorre dimostrare la sussistenza di idonei indici rilevatori, quali la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità dello stesso e del suo ambito geografico, la durata d'uso, l'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. La citata sentenza della Corte di Giustizia CE (sentenza del 14.09.99 nel procedimento C- 375/97, General Motors Corp. vs Yplon SA; si trattava del marchio "Chevy") indicava infatti detti parametri per definire il marchio dotato di rinomanza.

In ogni caso, si deve ribadire che nel caso di specie non occorre fare riferimento al marchio celebre e neppure al marchio dotato di rinomanza, posto che non si trattava di tutela extramerceologica, bensì di conflitto fra marchi parzialmente identici o fortemente simili, utilizzati per prodotti affini.

Quelli contraddistinti dai due marchi e soprattutto i prodotti designati all'atto delle registrazioni rientravano in categorie merceologiche assolutamente affini.

Si rivolgono, infatti, alla medesima clientela, soddisfano i medesimi bisogni (la cura del corpo), partecipano anche della medesima natura intrinseca, in quanto tendono comunque a soddisfare bisogni concettualmente collegati ed assolutamente prossimi, in termini di possibile e normale espansione dell'attività di impresa.

7.6. Tuttavia, la domanda di nullità dei marchi registrati da Erbvoglio potrebbe essere impedita o quantomeno limitata dalla convalidazione opposta da Erbvoglio e riproposta con il ricorso formulato davanti a questa Corte (in particolare con il terzo motivo, di cui al punto 5.3).

Questo Collegio ritiene fondata la prospettazione di Erbvoglio secondo cui i giudici del secondo grado sarebbero caduti in violazione di legge laddove hanno ritenuto che l'istituto della convalidazione, in base alla formulazione della L.M., art. 48 anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 480 del 1992, non trovasse applicazione nel confronto fra due marchi registrati.

Ed invero, dopo alcune incertezze manifestate dalle pronunce di questa Corte più risalenti nel tempo (sent. n. 549 del 1965 rv. 310992; n. 1257 del 1979 rv. 397482, n. 14483 del 2002 rv. 557825; Sezioni Unite: n. 1527 del 1967 rv. 328253), le Sezioni Unite (Sez. U, sent. n. 17927 del 1/07/2008, rv. 604117) hanno ritenuto di mutare il proprio indirizzo e di accogliere la diversa tesi espressa dalla giurisprudenza di merito (vedi in particolare Corte App. Milano, 27.09.2002, marchio Camomilla), affermando che il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 48 (anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 45), là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati.

Ad una simile conclusione si è pervenuti in base all'osservazione della lettera della legge, che nel testo ante riforma faceva riferimento ai marchi "conosciuti", per tali dovendosi intendere non necessariamente e non soltanto quelli di fatto; sia dalla sua ratio, che era quella di evitare che il preadottante potesse appropriarsi in mala fede dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

Va tuttavia considerato che, come opportunamente sottolineato dall'indicata sentenza a Sezioni Unite (massima n. 604119 della stessa sentenza), la convalidazione di un marchio registrato, così come prevista dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 48 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), è consentita soltanto ove il marchio

registrato per secondo sia stato utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la registrazione (conformi: n. 14684 del 2007 rv. 597341).

Erbavoglio quindi avrebbe dovuto offrire prova di aver ininterrottamente utilizzato per cinque anni il proprio marchio per contraddistinguere i prodotti rivendicati (infusi, tisane, prodotti dietetici).

Alla luce dei fatti riferiti nella sentenza impugnata non è possibile affermare che ricorrano nella specie gli elementi in concreto necessari per affermare la convalidazione del marchio Erbavoglio per il settore designato, sia perchè non è dato conoscere se effettivamente lo stesso marchio abbia iniziato ad essere utilizzato fin dall'epoca della sua registrazione, sia perchè neppure è possibile verificare l'uso continuato per un quinquennio dello stesso.

Appare, quindi, necessario disporre la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, affinché, fatta applicazione dei principi di diritto sopra affermati, siano verificati gli elementi di fatto necessari a supportare la domanda di convalidazione opposta da Erbavoglio alla domanda di declaratoria di nullità del marchio formulata nei suoi confronti da Kelemata ed accolta dalla sentenza impugnata.

7.7. L'accoglimento di tale profilo del ricorso Erbavoglio condiziona, infatti, la declaratoria di nullità del marchio, ma condiziona anche la pronuncia di contraffazione e di concorrenza sleale invocata da Kelemata, la domanda di risarcimento danni proposta da quest'ultima, nonché la partecipazione di Erboristeria Santa Rita all'illecito e quindi anche il ricorso incidentale condizionato proposto da Erboristeria.

Questa, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 17459 del 9/08/2007, rv. 598882; n. 21392 del 4/11/2005, rv. 586142; n. 1871 del 1968 rv. 333838, n. 1259 del 1999 rv. 523242, n. 5375 del 2001 rv. 545827, n. 13071 del 2003 rv. 566623, n. 560 del 2005 rv. 579358), non potrà dirsi estranea all'addebito mosso da Kelemata, laddove detto addebito risultasse fondato, ancorchè la misura della sua responsabilità ai fini della condanna al risarcimento dei danni, andrà valutata nei limiti della sua effettiva partecipazione (tempi e quantità della vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio Venus IV, ove l'uso di questo debba essere considerato illecito).

Tali profili quindi rimangono tutti assorbiti, come pure risultano assorbiti i motivi di reciproca censura riguardanti la soccombenza e/o la compensazione delle spese processuali fra le parti, posto che in sede di rinvio la Corte territoriale dovrà provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali fra le parti, anche delle spese del presente procedimento, in relazione all'esito finale della controversia.

P.Q.M

La Corte, riuniti al presente ricorso il ricorso n. 1738/06 ed il ricorso n. 31415/05, accoglie il ricorso delle società Erbavoglio nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, anche per le spese; dichiara assorbiti il ricorso principale di Kelemata ed il ricorso incidentale di Erboristeria Santa Rita.

Cassazione civile, sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3639

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009