

Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2008, n. 13067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado Presidente

Dott. FIORE Francesco Paolo Consigliere

Dott. RORDORF Renato Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SCIFONI RENATA DI SCIFONI CARLO & C. S.A.S., già SCIFONI RENATA S.R.L., in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE CLODIA 76/A, presso l'avvocato CUCCI GIOVAMBATTISTA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente –

contro

SCIFONI FRATELLI ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONE PER LE ONORANZE FUNEBRI DI SCIFONI PATRIZIA S.A.S., in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso l'avvocato VITALI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente –

avverso la sentenza n. 3855/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/11/02; udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14/03/2008 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato CUCCI GIOVANBATTISTA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato VITALI PAOLO che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con citazione notificata il 2.3.1994, la Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le onoranze Funebri di Scifoni Patrizia s.a.s., premesso che in data 16.10.1991 aveva depositato presso l'Ufficio Centrale Brevetti domanda per il marchio consistente nella parola "Scifoni" e che il 16.10.1991 il Tribunale di Roma aveva emesso la sentenza n. 13840/91, con la quale, in accoglimento dell'azione proposta ex art. 2599 c.c. ed a conferma del provvedimento di urgenza emesso dal Pretore di Roma il 22.7.1988, aveva inibito alla s.n.c. Scifoni Renata di Bruni Vittorio & C. di: "... pubblicizzarsi e presentarsi (nella pubblicità sui giornali, sulle pagine gialle, nelle insegne ed in qualsiasi altro modo) evidenziando a scapito degli altri elementi della propria ragione sociale il cognome Scifoni", espose che, (anche successivamente alla sentenza) la società intimata aveva continuato a pubblicizzarsi ed a presentarsi evidenziando il cognome Scifoni e che a nulla erano servite le lettere raccomandate inviate agli enti ed ai soggetti incaricati della pubblicità ed al legale rappresentante dell'intimata. Poichè l'attività compiuta costituiva atto confusorio, illecito sul piano concorrenziale ed usurpazione del marchio, in totale spregio della sentenza emessa, convenne davanti al Tribunale di Roma detta società perchè, dato atto dell'usurpazione del marchio ed accertato che la pubblicità realizzata integrava condotte concorrenziali illecite: fosse inibito l'uso della parola "Scifoni" nella pubblicità, nelle inserzioni di qualsiasi natura per distinguere i propri servizi, in subordine, fosse inibito l'uso isolato dalla restante parte della ragione sociale o tale da evidenziare la sola parola "Scifoni"; fosse inibito l'uso dell'espressione: "cambiano i telefoni ma la serietà resta", comparsa nelle pagine gialle 1993/94; fosse disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani a spese della convenuta; fosse ordinata la distruzione di tutto il materiale della società convenuta, in cui compariva la parola "Scifoni" o, in subordine, in cui detta parola compariva in maniera isolata o evidenziata rispetto alla restante parte della ragione sociale; fosse condannata la convenuta al risarcimento del danno in misura che sarebbe stata accertata in corso di causa o risultata di giustizia in virtù di liquidazione equitativa ed al risarcimento del danno per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente al deposito della sentenza. La convenuta, costituitasi contestò l'efficacia del precedente giudicato nel presente giudizio, nel quale era necessario invece accertare nuovamente se essa convenuta aveva diritto a pubblicizzarsi usando il nome Scifoni e se le forme pubblicitarie adottate, risultanti dalla documentazione prodotta dall'attrice, costituivano o meno attività di concorrenza sleale ed usurpazione del marchio.

Con sentenza del 7/31 marzo 2000 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attrice e, accertata la natura di atto di concorrenza sleale e la violazione del marchio nell'uso del cognome Scifoni" da parte della società convenuta, che nelle more aveva mutato la propria ragione sociale in Scifoni Renata s.a.s. di Scifoni Carlo & C, ne inibiva utilizzazione a scopi pubblicitari in qualunque forma effettuata; inibiva altresì espressioni, pubblicitarie che si

riferissero alla concorrente attrice; ordinava la distruzione di tutto il materiale pubblicitario già esistente in contrasto con le suddette pronunzie; rigettava la domanda di risarcimento dei danni e condannava la Scifoni Renata s.a.s. di Scifoni Carlo & C. al pagamento di L. 2 milioni per ogni futura violazione alle suddette pronunzie; ordinava la pubblicazione del dispositivo su alcuni quotidiani e provvedeva sulle spese di giudizio.

Con atto notificato in data 3 novembre 2000 la Scifoni Renata s.a.s. di Scifoni Carlo & C. appellava la sentenza suddetta deducendo che erroneamente la sentenza del Tribunale aveva pronunziato l'inibitoria di usare il cognome Scifoni a scopi pubblicitari essendosi già formato il giudicato sul punto sulla base della sentenza resa nel 1991 dal Tribunale di Roma. Non si sarebbe, inoltre, profilata, nella specie, alcuna ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., nè usurpazione del marchio; impugnava infine la sentenza per quanto riguarda la condanna alla pubblicazione del dispositivo su alcuni quotidiani.

Si costituiva la Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le onoranze funebri di Scifoni Patrizia sas contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto; in via incidentale, chiedeva che la Corte d'Appello procedesse alla condanna della Scifoni Renata s.a.s. di Scifoni Carlo & C. al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa.

Con ordinanza del 21 maggio 2001 la Corte d'Appello rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata e successivamente con la sentenza n. 3855/02 rigettava entrambi gli appelli.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Scifoni Renata di Scifoni Carlo e C sas (già Scifoni Renata srl, già Scifoni Renata di Bruni Vittorio & C snc) sulla base di due motivi cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Scifoni fratelli organizzazione internazionale per le onoranze funebri di Patrizia Scifoni sas.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente assume che, essendo già stata emanata nel 1991 dal tribunale di Roma sentenza passata in giudicato in materia di concorrenza sleale, con la quale si inibiva alla Scifoni Renata di Bruni Vittorio snc (successivamente divenuta, nel 1996, Scifoni Renata srl e, da ultimo, Scifoni Renata di Scifoni Carlo sas) l'uso del nome Scifoni nella pubblicità se non previa adozione di particolari accorgimenti, mentre nella odierna causa la sentenza del tribunale di Roma del 2000, confermata dalla impugnata sentenza della Corte d'appello, era stato inibito totalmente l'uso della parola Scifoni nella pubblicità, la sentenza impugnata avrebbe su tale punto violato il giudicato, dovendo ritenersi che l'attuale causa sia di accertamento della non esecuzione del giudicato formatosi con la sentenza del 1991.

Lamenta, quindi, che su tale motivo vi sia stata una omessa pronuncia da parte della Corte d'appello rispetto alla censura formulata sul punto con il gravame.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, sia nella parte narrativa che in quella motiva (v. pg 5 e 6), ha dapprima riportato in modo dettagliato il contenuto della censura proposta con l'appello e si è poi pronunciata su di essa sebbene non abbia svolto una esplicita motivazione sul punto.

Dopo avere, infatti, riportato la doglianza circa il mancato rispetto del giudicato formatosi in virtù della sentenza del 1991, la Corte d'appello ha rilevato che le modifiche alla ragione sociale apportate in corso di giudizio negli anni 1996 e 1998, che avevano fatto sì che, da ultimo, detta ragione sociale fosse divenuta quella di Scifoni Renata sas di Scifoni Carlo, accentuavano ed estendevano la confondibilità di detta ragione con quella della società resistente e, quindi, tra i segni distintivi delle due imprese già rilevate dalla sentenza del Tribunale di Roma del 1991 e da quella successiva del medesimo tribunale emanata nel 2000 ed oggetto di appello.

Da tale motivazione si evince con tutta chiarezza che oggetto della decisione della Corte d'appello non è stato l'accertamento dell'adempimento del giudicato del 1991, che si riferiva alla vecchia ragione sociale della ricorrente, che all'epoca era quella di Scifoni Renata di Bruni Vittorio & C snc, bensì quello se la nuova ragione sociale costituita dalla dizione "Scifoni Renata sas di Scifoni Carlo", costituisse un comportamento illecito, che necessariamente si presentava come diverso ed autonomo rispetto a quello precedentemente oggetto della pronuncia del 1991.

Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di concorrenza sleale, la funzione essenziale e tipica dell'azione inibitoria di cui all'art. 2599 c.c. è quella di apprestare una tutela giurisdizionale preventiva, attuantesi nella pronuncia contenente l'ordine rivolto ad una parte del processo di astenersi in futuro dal ripetere determinati atti commessi in violazione degli obblighi di non fare previsti dall'art. 2598 c.c..

Pertanto, anche la pronuncia inibitoria, sebbene non suscettibile di attuazione diretta nelle forme dell'esecuzione forzata, può costituire oggetto di giudicato, consentendo di acquisire ad un eventuale secondo giudizio di cognizione l'accertamento, compiuto nel primo giudizio, dell'illiceità dell'atto ex art. 2598 c.c.. I principi sui limiti oggettivi di tale giudicato sono rispettati se fra i due comportamenti (quello considerato nella pronuncia inibitoria e quello successivamente realizzato) sussista un'identità di genere e specie, all'interno della quale le eventuali variazioni meramente estrinseche e non caratterizzanti non possono fare escludere l'operatività della pronuncia medesima. (Cass 8080/95).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in virtù di quanto in precedenza detto, si è correttamente attenuta ai principi stabiliti da questa Corte ritenendo, di fatto, che il mutamento della ragione sociale operato in corso di causa dalla ricorrente, e sul quale, senza contestazione alcuna da parte di quest'ultima e con contraddittorio costituitosi tra le parti, si era già pronunciato il giudice di primo grado, costituisse una circostanza del tutto nuova e diversa da quella sulla quale si era formato il giudicato in virtù della sentenza del 1991.

Tale valutazione appare del corretta sotto il profilo logico - giuridico ove si ponga mente al fatto che la sentenza del Tribunale di Roma del 1991 non imponeva alcun cambiamento della

ragione sociale della società ricorrente ma soltanto che nella pubblicità non venisse evidenziato il cognome Scifoni a scapito degli altri elementi della medesima ragione sociale. A fronte di tale statuizione passata in giudicato, è di tutta evidenza che il mutamento della ragione sociale non abbia richiesto un mero accertamento circa l'adempimento o meno della inibitoria imposta dalla sentenza del 1991, che si sarebbe dovuta limitare a valutare se, ferma restando l'originaria ragione sociale, il cognome Scifoni fosse stato nella pubblicità evidenziato o meno a scapito degli altri elementi della ragione sociale, bensì una nuova e diversa valutazione circa la illiceità della nuova ragione sociale sotto il profilo della concorrenza sleale che poteva portare ad una diversa pronuncia di carattere inibitorio.

Va, in ogni caso, aggiunto, che, mentre la controversia decisa dalla sentenza del Tribunale di Roma del 1991 aveva ad oggetto la sola azione di concorrenza sleale, il presente giudizio si fonda anche sulla domanda di usurpazione di marchio. Non è dubbio che su tale domanda non sussista alcun giudicato e che l'accoglimento della stessa poteva comportare una autonoma pronuncia inibitoria relativa all'utilizzo del nome Scifoni avente una propria distinta e, se del caso, più ampia portata rispetto a quella concernente la concorrenza sleale.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, oltre alla violazione degli artt. 2569 e 2571 c.c., anche l'omessa ed insufficiente pronuncia da parte della sentenza impugnata in ordine a tutte le censure (insussistenza dell'usurpazione del marchio, riferibilità della tutela di cui all'art 2569 c.c. e dell'art. 13 l.m. unicamente al prodotto e non alla ragione sociale, uso di fatto ultraquinquennale da parte di essa ricorrente del marchio Scifoni Renata, esistenza di altre imprese con il nome Scifoni, applicabilità dell'art. 2571 c.c.) avanzate nei confronti della sentenza di primo grado laddove questa aveva ritenuto che vi era stata usurpazione del marchio Scifoni.

Il motivo è infondato e per certi versi inammissibile.

Quanto alla censura di omessa pronuncia, la sentenza ha motivato in ordine alla sussistenza dell'usurpazione del marchio rilevando che la ragione sociale Scifoni Fratelli di Scifoni Patrizia sas esisteva fin dal 1940 e che nel 1991 aveva registrato il marchio Scifoni, mentre la ragione sociale Scifoni Renata sas di Scifoni Carlo & C era apparsa solo nel 1986 e che, quindi, la prima ragione era già ben nota al pubblico quando iniziò ad operare la seconda.

Non può dunque affermarsi l'esistenza di una omessa pronuncia poichè la Corte d'appello si è fatta carico del motivo di censura motivandone le ragioni della infondatezza. E', inoltre, principio costantemente affermato da questa Corte che il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le singole argomentazioni e censure proposte dalla parte, essendo sufficiente che esponga quelle che sono le ragioni essenziali in punto di fatto e di diritto che giustificano la decisione effettuando una valutazione complessiva delle diverse articolazioni di un motivo di censura, dovendosi ritenere le ulteriori censure implicitamente rigettate.

Quanto, poi, alla censura di insufficiente motivazione per avere la sentenza tenuto alla base del giudizio delle erronee realtà di fatto (esistenza di un proprio marchio di fatto con il nome Scifoni dal 1986, legittimità dell'uso del nome Scifoni nella propria ragione sociale per

mancanza di contestazione,esistenza del marchio Scifoni della resistente solo a far data dal 1991), la stessa è inammissibile perchè tende, per un verso, a prospettare circostanze non note a questa Corte delle quali non è possibile prendere contezza e, per altro verso, a prospettare una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio che, come tale, investe il merito della decisione.

Con il motivo in esame la ricorrente deduce altresì la violazione degli artt. 2569 e 2571 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la spendita della ragione sociale a fini pubblicitari da parte della società resistente desse luogo anche ad un uso di marchio a fini distintivi del prodotto mentre, invece, quest'ultima circostanza doveva essere adeguatamente provata e motivata e che, di conseguenza, non poteva disporsi nei confronti di essa ricorrente l'inibizione totale del nome Scifoni nell'uso della propria pubblicità.

La censura si rivela infondata.

La Corte d'appello, nel ricostruire le vicende delle due ragioni sociali (quella della resistente utilizzata fin dal 1940 e registrata poi come marchio nel 1991 e quella della ricorrente utilizzata a partire dal 1986), ha rilevato che al momento dell'inizio della utilizzazione della ragione sociale da parte della ricorrente, la notorietà della "Scifoni" era già affermata e riconosciuta dal pubblico.

Tale pronuncia, confermativa di quella del giudice di primo grado, costituisce un accertamento di fatto in base al quale si riconosce che alla data del 1986 la società resistente aveva fatto uso del nome Scifoni come marchio in relazione ai propri servizi e che detto marchio aveva acquisito notorietà. E', infatti, evidente che l'accertamento della notorietà costituisce accertamento non solo della acquisita capacità distintiva del segno ma anche di una particolare rilevanza di tale capacità idonea a dar luogo a notorietà.

Sulla base di questo accertamento della esistenza di un marchio di fatto notorio, costituito dal patronimico che rende il marchio stesso forte, la Corte d'appello ha affermato, che l'uso del cognome Scifoni nella ragione sociale da parte della ricorrente costituiva usurpazione di marchio.

L'accertamento da parte della Corte di merito della esistenza del marchio di fatto della resistente sulla base della acquisita notorietà non risulta specificatamente censurato dalla società ricorrente, che si limita a dedurre genericamente un mancato accertamento dell'uso della ragione sociale come marchio da parte della resistente, quando invece tale accertamento risulta di fatto effettuato - come detto - tramite il riconoscimento della acquisita notorietà del nome Scifoni.

La Corte d'appello non ha invero specificato se la ragione sociale della ricorrente sia stata utilizzata come tale o se anch'essa usata come marchio di fatto, come deduce invero la ricorrente, tuttavia la pronuncia che ha riconosciuto l'usurpazione del marchio risulta in entrambe le ipotesi conforme ai principi affermati da questa Corte.

Nel ipotesi, infatti, che entrambe le ragioni sociali siano state usate come marchi dalle due società in causa, questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che la L. 11 marzo 1967 n. 158 - la quale ha modificato la norma del D.P.R. 21 giugno 1942, n. 929, art. 13, comma 2 -, vietando l'uso del marchio consistente nel nome della ditta, sigla o insegna, quando questi segni siano simili o uguali a quelli usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, ha eliminato la facoltà, prevista dalla precedente disciplina, di usare al detto fine quei segni con elementi idonei a differenziarli ed ha reso illegittimo l'uso, come marchio, del nome patronimico (anche se unito a elementi differenziatori) già usato da altro imprenditore in un marchio anteriore per prodotti dello stesso genere. (Cass. 8157/92; Cass. 9154/97).

Ne consegue, tra l'altro, che non può certamente parlarsi - come in precedenza rilevato - di una omessa pronuncia da parte della Corte d'appello circa le circostanze dedotte dalla attuale ricorrente, secondo cui la stessa aveva usato per cinque anni il nome Scifoni in un proprio marchio di fatto prima della registrazione nel 1991 del marchio della resistente e, inoltre, il preuso del proprio marchio le avrebbe consentito l'utilizzo successivamente alla citata registrazione nel 1991 del marchio da parte della odierna resistente.

Tali circostanze infatti non assumono alcun rilievo alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte, e sono state correttamente implicitamente disattese dal giudice di secondo grado, a fronte dell'accertamento decisivo che l'attuale resistente aveva utilizzato il proprio patronimico Scifoni come marchio di fatto in data antecedente al 1986 acquisendone l'esclusività dell'uso con conseguente impossibilità dell'utilizzo dello stesso da parte di altri.

Qualora poi si volesse, all'inverso, ritenere che la società resistente fosse titolare di marchio di fatto mentre la società ricorrente si avvaleva della sola ragione sociale, quest'ultima, anche in questo caso, non avrebbe potuto avvalersi del nome Scifoni avendo questa Corte già chiarito che, nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, non è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore il quale, usi una ditta o denominazione sociale in cui sia presente la stessa parola, così come non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti. (Cass. 7593/83, Cass 7958/87, Cass 3604/90).

Va da ultimo aggiunto che, anche a volere ritenere in via di pura ipotesi, che nel caso di specie la società resistente si sia avvalsa della sola ragione sociale e non già di un marchio di fatto mentre la società ricorrente era titolare di un marchio di tal fatta, quest'ultima non avrebbe comunque potuto avvalersi del nome Scifoni nella pubblicità alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il divieto di usare nel marchio l'altrui ditta o ragione sociale, posto dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 14 sussiste ogni qual volta vi sia possibilità di confusione dei prodotti (Cass 659/78, Cass 1178/76; Cass 814/75, Cass 241/84) ovvero dei servizi; circostanza quest'ultima pacificamente accertata in causa.

Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2008, n. 13067

Il ricorso va quindi in conclusione rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 5000,00 per onorari oltre Euro 1.000,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008