

Civile Sent. Sez. 1 Num. 13170 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 24/06/2016

**SENTENZA**

R.G.N. 16231/2012

sul ricorso 16231-2012 proposto da:

Cron. 13170

MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG, Rep.

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona dei Cd. 20/05/2016

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, pu

elettivamente domiciliate in ROMA, VICOLO DELL'ORO

24, presso l'avvocato ROBERTO COEN, che le

2016

1033

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO FLORIDIA, ALBERTO TORNATO, giusta procura

speciale per Notaio dott. PAUL ROMBACH di DUSSELDORF

- N.A. 942/2012 del 5.6.2012 e procura a margine del

ricorso;



- ricorrenti -

**contro**

EDIZIONI METRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via SALLUSTIANA 26, presso l'avvocato GIAN LUIGI TOSATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO RAFFAELE IPPOLITO, ANDREA NERVI, giusta procura speciale per Notaio NILS UGGLA di STOCOLMA, con Apostille N. 4292 del 5.9.2012;

- controriconcorrente -

**contro**

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1386/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per le ricorrenti, l'Avvocato PRADO IURI MARIA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controriconcorrente, l'Avvocato IPPOLITO G.R. che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere della controversia promossa da **MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG** e da **Metro Cash and Carry SpA** contro la **Edizioni Metro srl**, per la responsabilità di quest'ultima in ordine alla contraffazione dei diritti di marchio, denominazione ed insegna (Metro) e per usurpazione di denominazione, oltre che per concorrenza sleale, ha respinto le relative domande e, in accoglimento di quella riconvenzionale, ha dichiarato la decadenza parziale, per non uso, dei marchi «Metro» e «M.E.T.R.O» di proprietà delle attrici, limitatamente ai prodotti e servizi editoriali per l'informazione e ai giornali quotidiani, di cui alia classe n. 16, con regolamento delle spese processuali.

2. Contro la sentenza hanno proposto gravame le attrici.

3. La Corte territoriale, investita dell'appello, ha respinto tutte le doglianze ed ha stabilito che: a) l'eccezione di inammissibilità delle domande volte a far accettare e dichiarare la piena validità dei menzionati marchi («Metro» e «M.E.T.R.O») di proprietà delle attrici erano nuove, in quanto introduttive di un inedito tema

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or 'M'.

d'indagine, essendosi disputato in prime cure - su impulso delle attrici - solo degli illeciti posti in essere dalle Edizioni Metro; Ove le attrici avessero voluto contrastare la domanda riconvenzionale di decadenza parziale, per non uso dei detti marchi, avrebbero dovuto farlo, nel corso del primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 183, co. 5, c.p.c.; b) vi era una chiara diversità tra il quotidiano pubblicato alle Edizioni Metro, convenuta, e l'opuscolo pubblicitario realizzato dalle società attrici, Mip e Metro, con la conclusione che i relativi marchi erano decaduti, parzialmente, per non uso, in considerazione dell'assenza di affinità tra i due tipi di prodotti (di contro non bastando né gli inserti pubblicitari comuni ai due prodotti, né il carattere gratuito della loro distribuzione al pubblico); c) il prodotto editoriale diffuso dalle due società attrici, infatti, era circoscritto alla mera comunicazione pubblicitaria e non riguardava l'informazione generalistica delle persone in quanto: il primo era diretto alla sola clientela dei magazzini Metro, e la seconda, al contrario, alla generalità del pubblico, con articoli di contenuto informativo (cronaca, politica, costume, sport, ecc.), al pari di tutta la stampa d'informazione, quotidiana o periodica; d) non aveva pregio la vendita al pubblico, sotto il marchio Metro, di libri e giornali, ciascuno identificato dai rispettivi segni; e) il marchio Metro,

infine, non aveva affatto natura di marchio forte e rinomato, capace di conferire ai propri prodotti rivendicati, una tutela ultramerceologica, in quanto la parola «metro» era di uso comune ed il pubblico di riferimento era selezionato e limitato, anorché numeroso, alle sole persone munite di partita Iva e di idonea tessera, e perciò non pari alla platea dei consumatori medi; f) non risultava affatto violato il principio dell'onere della prova, avendo il giudice di prime cure valutato tutte le emergenze documentali in atti, sulle quali anche la Corte territoriale tornava a diffondersi (a p. 12 della motivazione) in senso corrispondente alle valutazioni del primo giudice.

4. La Corte territoriale ha respinto, altresì, la domanda di concorrenza sleale, pure proposta dalle due società attrici, sulla base dell'esclusione dell'affinità tra i prodotti realizzati e sul rilievo della distanza esistente tra i rispettivi settori merceologici, riguardanti l'uno la grande distribuzione commerciale e l'altro l'informazione editoriale.

5. Il giudice distrettuale, infine, ha respinto anche l'ultima doglianza delle società appellanti, quella relativa alla usurpazione del segno distintivo sia nella denominazione sociale che nell'insegna, per le ragioni già



sopra illustrate, a proposito del marchio, e per il principio di unitarietà dei segni distintivi.

6. Avverso tale decisione le soccombenti società **MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG** e da **Metro Cash and Carry SpA** hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, contro cui ha resistito la **Edizioni Metro srl**, con controricorso e memoria illustrativa.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c. 58 LM, ora 24 CPI, e 42 LM, ora 24 CPI), in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.) le ricorrenti lamentano che sia stata raggiunta la prova dell'avvenuta decadenza del marchio sulla base delle emergenze documentali prodotte proprio dalle attrici-appellanti e non già, secondo il principio dell'onere della prova, dalla società che aveva richiesto la pronuncia di decadenza parziale del segno distintivo per non uso, che avrebbe dovuto provarla. Con ciò ponendosi in essere, a sostegno della decisione, una motivazione insufficiente e contraddittoria.



2. Con il secondo mezzo [contraddittoria motivazione in ordine alla censura relativa alla riconosciuta appartenenza dei rispettivi prodotti alla categoria degli «stampati», in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.]) le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione in quanto, pur avendo riconosciuto l'appartenenza delle due pubblicazioni comminate alla categoria degli stampati avrebbe affermato la decadenza dall'utilizzazione del marchio, in tale ambito categoriale, in considerazione della non affinità dei due prodotti (periodico pubblicitario e stampa d'informazione).

3. Con il terzo [violazione e falsa applicazione dell'art. 20 CPI, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.]) le ricorrenti lamentano la violazione della disposizione di legge richiamata (ed i detti vizi motivazionali) in quanto la Corte territoriale avrebbe escluso il rischio di confusione e di associazione tra i segni in conflitto a causa della mancanza del rapporto di affinità fra le due pubblicazioni oggetto della causa.

3.1. Secondo le ricorrenti, l'ipotesi della contraffazione nel caso - come quello in esame - di marchi identici (o simili) per prodotti identici (o affini) comporterebbe

l'obbligo della valutazione del rischio di confusione o di associazione ex art. 20, 1° co., lett. b), CPI, costituendo i marchi in conflitto ed i prodotti (o servizi) considerati fattori interdipendenti, onde il tenue grado di somiglianza dei prodotti sarebbe compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi.

**3.2.** A tale proposito, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione di identità/somiglianza del marchio «metro» utilizzato dalle due imprese in conflitto, essendosi semplicemente riportata alle conclusioni già rese sul punto della decadenza parziale (per non uso del marchio) e senza procedere ad una valutazione in astratto (anziché in concreto, come fatto a proposito della questione della decadenza) delle identità/affinità tra i prodotti rivendicati dalle società ricorrenti rispetto a quelli della società oggetto di azione legale.

**3.3.** Ciò in quanto il rischio di associazione e di collegamento tra due segni potrebbe sussistere anche nella consapevolezza, da parte dei consumatori, del fatto che i due marchi facciano capo a soggetti diversi e non collegati tra di loro.

\*

**4.** Il primo motivo del ricorso è infondato.



**4.1.** Esso censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della decadenza parziale del proprio marchio per non uso, sulla base di una documentazione che era stata fornita dalle stesse attrici appellanti, in tal modo violando il principio dell'onere probatorio.

**4.2.** Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 28498 del 2005), richiamando altro e basilare principio, ossia quello di acquisizione delle prove, ha escluso che siffatto ragionamento possa avere efficacia in quanto «*nel sistema processualecivistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più più esserne sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio* (Nella specie la Corte ha affermato che, ove la parte nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo, essa ha comunque l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile

all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario)».

**4.3.** In sostanza, il richiamato «principio di acquisizione della prova» blocca gli effetti giuridici dell'inoservanza della regola dell'onere probatorio imponendo al giudice di considerare ogni risultanza in atti, da qualunque parte essa sia stata fornita, persino *contra se*.

**4.4.** Perciò deve escludersi che la Corte territoriale abbia commesso errori, di diritto e motivazionali, avendo sostanzialmente aderito - anche senza una precisa enunciazione - proprio ai richiamati principi di diritto.

**5.** Il secondo mezzo di cassazione è del pari infondato.

**5.1.** Con esso, infatti, si richiede a questa Corte di considerare contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata che, avendo considerato entrambe le pubblicazioni in conflitto, come appartenenti alla categoria degli «stampati» (beni/prodotti appartenenti alla Classe n. 16 dell'Accordo di Nizza, concluso per la «classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi», proprio ai fini della registrazione dei marchi) ha poi affermato la decadenza delle società ricorrenti dalla titolarità marchio «Metro» per il suo non uso, pur avendo esse commerciato degli stampati facendo uso del marchio da loro registrato.

**5.2.** Nel caso di specie, i giudici di merito hanno sostanzialmente escluso che potesse discorrersi di affinità tra prodotti considerando la particolare natura di quegli stampati, aventi diversità funzionali macroscopiche, in quanto alcuni erano diretti alla pubblicità commerciale ed altri erano finalizzati all'informazione pubblica.

**5.3.** Secondo le ricorrenti, una volta ricomprese nella stessa categoria merceologica, non si sarebbe potuto più differenziare la consistenza degli «stampati», in ragione del comune supporto materiale che li caratterizza ed indipendentemente dalla loro destinazione e dalla specifica funzione perseguita dai suoi sottotipi.

**5.4.** Ma il ragionamento non convince, perché ancorato ad una lettura troppo generica delle stesse categorie di prodotti e servizi in cui le utilità sono state raggruppate per comodità di pensiero, come del resto emerge dagli stessi principi che questa Corte ha già avuto modo di affermare.

**5.4.1.** Infatti, si è già detto (Sez. I, Sentenza n. 21013 del 2006), che «in tema di tutela del marchio, l'attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato, da cui dipende tanto l'affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, quanto l'affinità tra settori merceologici, ai fini del giudizio di decadenza per

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

5.5. In altri termini, le categorie merceologiche (o dei servizi) - che hanno ispirato i classificatori e conditores della Carta di Nizza - costituiscono un dato orientativo e non esaustivo della loro consistenza, dovendo questa essere significativamente articolata proprio in rapporto ai

parametri della funzionalità di beni e servizi, onde anche il giudizio di decadenza deve essere compiuto tenendo presente anche lo spirito della riforma che (in attuazione della direttiva n. 89/104/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa) già ebbe ad ispirare l'introduzione dell'art. 47-ter LM (1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.).

**5.6.** In sostanza, la decadenza del marchio non corrisponde affatto alle singole categorie merceologiche (o di servizi) che compongono la declaratoria operata dalla Carta di Nizza, dovendo la verificazione dei prodotti essere svolta tenendo conto della omogeneità funzionale dei beni e della loro finalità, anche in relazione ai diversi beni costituzionali che tali beni (e servizi) finiscono per servire.

**5.7.** Avendo fatto sostanziale applicazione di tali principi, la motivazione della Corte territoriale non appare affatto contraddittoria, poiché il riferimento al supporto cartaceo che contraddistingue ogni tipo di stampato non elimina la diversità strutturale esistente, per grandi sotto insiemi, al suo interno.

5.7.1. E quello tra la stampa pubblicitaria (funzionale al diritto costituzionale dell'iniziativa economica) e la stampa d'informazione (strumento di realizzazione del diritto costituzionale all'informazione) appare una distinzione sicuramente meritevole di tutela e, quindi, anche di fondamento ed affermazione della possibile decadenza di una privativa protetta che, per non essere stata utilizzata in funzione di un bene di rilievo, ne perde la protezione, anche se relativamente ad un peculiare settore di esso (nella specie: gli stampati con finalità informativa generalistica, diretta a consegnare al pubblico dei suoi fruitori, notizie ed informazioni nei vari settori della comunicazione pura).

\*

6. Il terzo motivo di ricorso, non ha miglior sorte, sia nella prospettazione del vizio di violazione di legge che in quello della insufficienza motivazionale.

6.1. Anzitutto, costituiscono profili non censurati da parte delle ricorrenti, l'affermazione compiuta dalla Corte territoriale circa: a) la natura debole del marchio «metro», in quanto la parola utilizzata dalle imprese in conflitto era di uso comune; b) il pubblico di riferimento, che in un caso era selezionato e limitato (ancorché numeroso) alle sole persone munite di partita Iva e di idonea tessera, ma in ogni caso non certo pari alla più

consistente platea dei consumatori medi di informazione pura (cronaca, politica, esteri, spettacoli, sport, ecc.).

**6.2.** Già tali considerazioni, fanno concludere per l'infondatezza della censura di mancanza della motivazione, in ordine alla comparazione dei marchi in conflitto, avendo il giudice distrettuale spostato l'accento sulla scarsa consistenza di essi, ossia della loro debolezza.

**6.2.1.** A tale proposito, è ben vero che anche il marchio debole ha una sua tutela che, se non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, tuttavia ne limita l'intensità, nel senso che, «a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte» (Sez. 1, Sentenza n. 14787 del 2007).

**6.2.2.** Nella specie, la motivazione ha ritenuto sufficientemente differenziabile i due marchi in conflitto in relazione alla natura dei prodotti contrassegnati dallo stesso, caratterizzati da non affinità - come già si è detto - perché la natura dei prodotti (bensì distribuiti

attraverso «stampati», ma veicolanti informazioni strutturalmente e funzionalmente diverse e dirette a pubblici di diversa consistenza e selezione) costituiva il volano differenziatore dei complessi prodotto/marchio veicolati dalle due realtà d'impresa, aventi ciascuna distinta e differenziata consistenza e presenza sul mercato.

**6.3.** Né si dica, ancora una volta, che la differenziazione compiuta dal giudice distrettuale in relazione ai prodotti marchiati è errata perché compiuta in concreto (la tipologia degli «stampati») anziché in astratto (gli «stampati» in sé e per sé) poiché tale censura non è corretta in quanto non coglie il *dictum* della Corte territoriale che ha ritenuto sufficientemente differenziati quei complessi tipologici prodotto/marchio, proprio sulla base della natura astratta di quelle stesse tipologie, ben enucleabili, perché corrispondenti a forme frequenti e reiterabili di prodotti, assai diffusi nell'ambito della produzione delle rispettive categorie d'impresa e rispondenti anche a beni di diverso rilievo costituzionale.

**6.4.** D'altro canto, proprio a proposito di simili (se non proprio identiche) tipologie di prodotti questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4386 del 2015) ha di recente enunciato il principio di diritto secondo cui « *In tema di tutela del marchio, l'attitudine dei beni a soddisfare le* »

medesime esigenze di mercato, da cui dipende l'affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, consiste nella circostanza che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra la coincidenza dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio.», principio che conferma l'anzidetta conclusione.

7. In conclusione, il ricorso - complessivamente infondato - deve essere respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida - in favore della resistente - in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1<sup>a</sup> sezione civile della Corte di cassazione, il 20 maggio