

Civile Sent. Sez. 1 Num. 22845 Anno 2015

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 09/11/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 22939-2009 proposto da:

VALIGERIA RONCATO S.P.A. (c.f. 00332950286), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati IURI MARIA PRADO, CLAUDIO MARIA PRADO, giusta procura speciale per Notaio LAURA MAZZARI di PADOVA - Rep.n. 7107 del 7/8/2009;

2015
1512

- ricorrente -

contro



RONCATO S.R.L. (c.f. 01516500285), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato MAURIZIO PINNARO', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARTELLA MASSIMO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

DITTA MARINONI GIANANTONIO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 684/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PRADO IURI MARIA che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato FAZZINI MARCO, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 16-7-2002, la Valigeria Roncato s.p.a. ha evocato davanti al Tribunale di Milano Roncato s.r.l. , formulando domande: i) di accertamento e declaratoria della violazione dei diritti esclusivi spettanti alla ricorrente sul marchio *RONCATO* in relazione a valigie, borse e simili; ii) di condanna all'inibitoria dell'uso "*in qualsiasi forma*" del marchio *RONCATO*, nonché dell'uso di "*ogni altro segno confondibile con e/o contenente il marchio RONCATO*"; iii) di condanna generica al risarcimento del danno, con quantificazione demandata a separato giudizio; iv) di condanna alla distruzione di tutto il materiale recante i marchi contraffattivi ed alla pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza; v) di fissazione di penalità di mora; vi) di condanna alla rifusione delle spese di causa.

Con il medesimo atto di citazione Valigeria Roncato ha altresì convenuto in giudizio l'impresa individuale Marinoni Gianantonio .

La Roncato srl si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attrici per infondatezza in fatto ed in diritto e formulando, in via riconvenzionale, domanda di accertamento e declaratoria di una condotta di concorrenza sleale in capo a Valigeria Roncato, con ordine di cessazione dell'illecito e pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza.

Anche Marinoni si è costituito in causa, domandando il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con la sentenza n. 12143/06, pubblicata il 7-11-2006, il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte da Valigeria Roncato ed ha inoltre (parzialmente) accolto la domanda riconvenzionale formulata da Roncato, accertando che la pubblicazione sul sito Internet di Valigeria Roncato della frase *"La Valigeria Roncato nasce intorno alla metà degli anni 50 da u'idea di Antonio Roncato, padre dell'attuale titolare Giovanni Roncato"* costituiva condotta di concorrenza sleale ed ordinando a Val. Roncato l'eliminazione della frase dal sito e comunque *"la*



cessazione di qualsiasi condotta diretta ad accreditare la sua attività quale continuazione di quella di Antonio Roncato".

La Valigeria Roncato , con atto di citazione notificato il 4-1-2007, impugnava la predetta sentenza davanti alla Corte d'Appello di Milano chiedendone l'integrale riforma, con riproposizione delle domande di accertamento, declaratoria e condanna avanzate in primo grado.

La Roncato srl e Marinoni si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di Val. Roncato alla rifusione delle spese di lite.

Con sentenza pubblicata in data 4-3-2009 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello, confermato la sentenza impugnata e condannato Val. Roncato alla rifusione delle spese di lite.

Con ricorso notificato il 15-10-2009 Valigeria Roncato ha impugnato la sentenza di secondo grado chiedendone la cassazione.

Resiste con controricorso la Roncato spa.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe *"gravemente errato nella cognizione"* delle norme attinenti al marchio non registrato, individuate negli artt. 1 L.M. (ora, art. 20 9 e 17/1/b L.M. (ora, art. 12/1/b C.P.I.) e 2571 c.c.. Afferma la ricorrente che la sentenza di appello, nel riconoscere la sussistenza di un preuso del marchio *RONCATO* in capo alla resistente, avrebbe deciso sul punto senza alcun accertamento relativo alla *"idoneità dell'uso del marchio a farsi diritto", investigando sulla portata di 'notorietà' del segno"*, non essendo sufficiente riscontrare che il marchio sia stato usato.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta una omessa o contraddittoria motivazione della sentenza gravata laddove (pagina 21) essa asserisce che la decisione di prime cure non sarebbe stata dall'appellante *"aggredita da alcuna pertinente critica"* in merito alla ricostruzione del *"filo di continuità"* tra l'impresa individuale Antonio Roncato ed il

Baulificio Roncato (ora, Roncato).

Con il terzo motivo di ricorso, Val. Roncato imputa al giudice *a quo* un'omessa od insufficiente motivazione con riguardo alle "contestazioni" che la ricorrente aveva svolto in ordine alle valutazioni fatte dal Tribunale circa la prova del preuso del marchio *RONCATO*.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta una violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte ritenuto tardivamente formulata la contestazione di Val. Roncato in ordine all'uso del marchio da parte della ditta Antonio Roncato (anche) con riguardo agli articoli (bauli e valigie in alluminio) la cui produzione e commercializzazione non era contestata.

Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto opinato dal giudice *a quo*, la contestazione era stata sollevata sin dall'atto di appello, di cui cita un passaggio a conferma.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta una violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il giudice *a quo*, in particolare, avrebbe errato nell'applicare la legge riconoscendo

al titolare del marchio di fatto un ambito di protezione esteso anche ai prodotti affini a quelli per cui il marchio è stato in concreto usato.

Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. La Corte d'Appello avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 48 L.M. (ora, art. 28 C.P.I.) che, ad opinione della ricorrente, nell'ipotesi di convalidazione del marchio cristallizza il diritto del preutente all'utilizzo dei soli prodotti per i quali esso è stato effettivamente usato in precedenza, con esclusione di un ampliamento dell'uso ai prodotti affini.

Con il settimo motivo di ricorso, Val. Roncato lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello, senza prendere in espressa considerazione l'argomento sottoposto dall'appellante secondo cui l'appartenenza ad un medesimo genere merceologico non sarebbe determinante per stabilire il rapporto di identità/affinità, ha deciso nel senso che i prodotti in relazione ai quali si era esplicato il preuso della resistente erano identici (nel

senso di appartenenti al medesimo genere merceologico) od almeno affini a quelli ai quali l'uso del marchio era stato successivamente esteso.

Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un'omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte preso in considerazione l'allegazione avanzata dall'appellante secondo cui l'uso del marchio *RONCATO* attribuibile a Baulificio Roncato sarebbe stato preceduto dall'uso del medesimo marchio da parte di Val. Roncato, costituitasi anni prima .

Il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte d'appello non abbia applicato i criteri normativi per determinare la notorietà del marchio di controparte conseguente al preuso può essere esaminato unitamente al terzo con cui si contesta la ritenuta sussistenza di adeguati riscontri probatori atti a dimostrare il preuso del marchio Roncato da parte della controricorrente.

Entrambi i motivi sono infondati e per certi versi inammissibili.

Va rammentato che la sentenza impugnata ha riportato in modo integrale la sentenza di primo grado di cui ha affermato di



condividere le conclusioni (v. peg. 14 della sentenza).

Ebbene la sentenza di primo grado ha fornito ampia motivazione sulla diffusione del preuso su scala nazionale non limitata all'ambito locale affermando “ *sulla base della copiosa documentazione fornita dalla convenuta e dall'audizione dei testi Piran e Tombolato*” che sui prodotti della contro ricorrente “*quanto meno dal 1994 circa veniva affisso il marchio Roncato (in abbinamento con il marchio Ciak) mediante una lastrina di alluminio attaccata al frontespizio del coperchio di chiusura e che venivano inviati in tutta Italia non solamente a clienti quali il Ministero di grazie e Giustizia, il Ministero delle finanze ed i grandi magazzini Upim e Standa, ma anche a clienti diversi quali negozi di valigeria e di pelletteria*”.(v. pag10 della sentenza impugnata ove si riporta la sentenza di primo grado).

La condivisione delle conclusioni della sentenza di primo grado da parte del giudice di seconde cure dà luogo ad una motivazione *per relationem* del tutto consentita sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un



precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione (Cass . 8053/12;Cass 7347/12;Cass 3340/13).

Aggiungasi che ,in ogni caso, la sentenza impugnata ha motivato, a conferma del già richiamato e fatto proprio iter argumentativo del tribunale, sul punto anche in via specifica laddove (v. pag23) afferma che le argomentazioni dell'appellante “*risulterebbero comunque smentite, nel merito, dai plurimi riscontri probatori, relativi a effettività, consistenza e continuità dell'uso del marchio Roncato per contraddistinguere bauli e valigie in alluminio da parte della ditta Antonio Roncato prima e della srl Baulificio Roncato poi; riscontri probatori in particolare illustrati nella memoria di replica conclusionale dell'appellata, con riferimento sia alle deposizioni testimoniali citate anche dal tribunale sia alla documentazione prodotta*”.

Dunque la questione dell'uso effettivo del marchio e della diffusione da questo acquisita per effetto del preuso è stata



oggetto di esame e di pronuncia da parte della Corte d'appello con motivazione del tutto adeguata in punto di diritto poiché basata sulla accertata diffusione a livello nazionale del marchio applicato al prodotto.

Aggiungasi che i motivi presentano aspetti di inammissibilità sotto il profilo della loro genericità.

Il primo infatti si limita a precisare che l'atto di appello aveva evidenziato che il preuso che avrebbe fatto Roncato srl doveva considerarsi per consistenza e settore di riferimento privo di rilevanza.

In assenza di ulteriori indicazioni ed indicazioni rispetto al contenuto dell'atto di appello, la dianzi riportata contestazione appare del tutto priva di specificità non essendo forniti elementi circa una avvenuta contestazione della documentazione fornita dalla controparte e circa l'interpretazione delle deposizioni testimoniali.

Il terzo motivo consiste in una riproposizione dei motivi di appello e delle memorie prodotte nel precedente grado di giudizio per sostenere la mancanza o l'inadeguatezza della risposta della corte

d'appello alle proprie doglianze.

Lo stesso tuttavia non contiene una specifica censura alla accertata diffusione delle valigie con il marchio nei Ministeri, nei grandi magazzini e nei negozi di valigeria di cui di è dianzi fatto cenno.

Non è infatti sufficiente citare alcuni documenti (di cui non si riporta neppure il contenuto) per sostenere che essi non sarebbero idonei a provare il preuso quando non si contestano i documenti in base ai quali il Tribunale e a conferma la Corte d'appello hanno accertato la diffusione ai citati clienti.

Sul punto è appena il caso di rammentare che quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul giudice di appello, la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l'onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne' che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. È, infatti, sufficiente che il giudice dell'impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli

elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l'iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); è cioè sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l'atto di appello(Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del 1998).

Nel caso di specie pertanto, la Corte d'appello ha correttamente selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in base ad essi ha argomentato la propria decisione.

Le censure che la ricorrente propone a tale motivazione tendono in realtà a sollecitare, *contra ius* e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della

Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Resta da esaminare in relazione ai due motivi in esame la sollevata questione relativa al mancato accertamento della notorietà del marchio di fatto della controricorrente.

La questione è infondata sotto una duplice prospettazione.

In primo luogo il dianzi descritto accertamento da parte della sentenza impugnata del vasto livello di diffusione su base nazionale del marchio della controricorrente contiene in sé un implicito riconoscimento della notorietà del marchio.

Deve pertanto ritenersi che tale accertamento sia comunque avvenuto.

Anche a volere poi escludere siffatta circostanza si osserva quanto segue.

Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che l'uso del marchio già noto non registrato è sufficiente ad integrare la fattispecie costitutiva del segno distintivo e il correlativo acquisto del diritto assoluto sul marchio da parte di colui che, attraverso

l'uso, abbia realizzato la funzione individuatrice del medesimo in presenza dei requisiti della liceità e della novità. Detto uso conferisce perciò al titolare del marchio di fatto il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso di fatto, generale o locale, per lo stesso genere di prodotto, nonchè il diritto di inibirne l'utilizzazione, entro questi limiti, da parte di altri. (Cass 2024/82;Cass 3371/80; Cass 4384/76, Cass 897/75, Conseguentemente il preuso del marchio non registrato invalida, per effetto della raggiunta notorietà, il potere individualizzante del marchio successivamente trascritto, il cui brevetto ne resta invalidato per la carenza del necessario requisito della novità.

Da ciò discende che il marchio preusato e non registrato è tutelato con esclusiva nei confronti del marchio brevettato solo se sia idoneo a togliere a quest'ultimo il requisito di novità e, cioè, si riferisca a prodotti uguali o affini e non eterogenei. (Cass 3029/69; Cass 1108/74).

Tale giurisprudenza è del tutto conforme al dato normativo di cui all'art 17 lett. b) e c) legge marchi applicabile *ratione temporis* al caso di specie .L'art 17 lett. b) prevede infatti che non sono

nuovi i marchi identici o affini ad un segno già noto come marchio se a causa della identità o affinità dei prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico ; la lettera c dello stesso articolo fa invece riferimento alla ditta, ragione sociale e insegna che qui non rileva . Peraltro entrambe le lettere in esame stabiliscono che “ *l'uso precedente di un segno ,quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale ,non toglie la novità* ”.

Dall'esame della predetta normativa si evince con tutta chiarezza che, ai sensi dell'art 17 l.m. , il preuso di un marchio se è divenuto notorio esclude il carattere della novità al marchio successivo di cui si chiede la registrazione che deve, quindi essere negata .In caso di mancanza di notorietà invece , il marchio successivo può essere registrato.

Correlato all'art 17 è l'articolo 48 l.m. che stabilisce, ai fini della convalidazione, che quando il marchio preusato abbia notorietà non puramente locale ed abbia tollerato per cinque anni l'uso di un marchio successivo registrato uguale o simile non può più chiedere la nullità dello stesso salvo il marchio non sia stato



domandato in malafede. In altri termini il titolare del marchio preusato non può più far valere la nullità del marchio successivo per mancanza di novità.

Non sono peraltro queste le fattispecie che qui interessano poiché nessuna questione di nullità del marchio della Valigeria Roncato è stata proposta.

Il caso di specie rientra invece nella previsione dell'art 9 l.m che stabilisce che in caso di preuso da parte di terzi di un marchio *“che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”*.

L'articolo in questione disciplina quindi la fattispecie in cui, in un momento successivo a quello del già avvenuto preuso di un marchio privo del carattere di notorietà o con notorietà puramente locale, un marchio successivo venga registrato, stabilendo per l'appunto la sopravvivenza del marchio preusato non notorio ovvero con notorietà locale nei limiti della diffusione locale con conseguente coesistenza nell'ambito predetto del marchio preusato

con quello successivamente registrato .

Va osservato che l'articolo in questione distingue tra notorietà locale e diffusione locale in ragione del fatto che quest'ultima si riferisce all'ambito di commercializzazione anche del marchio non notorio al fine di individuare in entrambi i casi (non notorio e notorio localmente) il territorio entro cui ai marchi in questione è consentita la continuazione dell'uso.

Il termine diffusione locale risulta in tale contesto del tutto indefinito onde lo stesso va necessariamente interpretato nel senso che coincide con l'ambito territoriale di diffusione effettiva del marchio preusato a prescindere da quanto vasto essa sia ed a prescindere dal fatto che tale marchio sia non notorio o notorio solo localmente.

Riprova di tutto ciò la si rinviene nell'art 2571 c.c ,che stabilisce che chi ha fatto uso di un marchio non registrato “ *ha la facoltà di continuare ad usarne nonostante la registrazione da altri ottenuta nei limiti in cui anteriormente se ne è valso* ” senza prevedere alcuna necessità di una precedente notorietà e senza prevedere alcuna limitazione territoriale.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato che il marchio della controricorrente coincideva di fatto con il territorio nazionale in ragione del numero e della diffusione dei rivenditori (in particolare vedi grandi magazzini) ove i prodotti recanti il marchio della resistente venivano commercialiati.

Del tutto correttamente pertanto ,anche sotto tale profilo , ha ritenuto legittima la continuazione dell'uso del marchio da parte della Roncato srl.

I motivi esaminati non possono pertanto trovare accoglimento.

Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso ,con cui si contesta la ritenuta continuità tra la ditta Roncato e la Roncato srl, lo stesso risulta infondato.

Anche in questo caso la Corte d'appello ha fatto propria la motivazione del Tribunale ritenendo la ricostruzione dei fatti da questo fornita" *del tutto condivisibile in quanto fondata sulla analisi delle articolate vicende di sviluppo dell'azienda familiare di Antonio Roncato, vicende in alcun modo smentite dall'appellante"*

Esiste dunque una adeguata motivazione *per relationem* (v.



argomenti esposti nel precedente motivo) in relazione al motivo di appello proposto dalla odierna ricorrente.

Si aggiunge che la motivazione del tribunale fatta propria dalla Corte d'appello (v. pagg. 9 e 10 della sentenza) contiene una analitica ricostruzione delle vicende relative allo sviluppo delle varie società sorte dalla originaria ditta Roncato ed dei rapporti tra i genitori ed i figli successivamente divenuti eredi, da cui è stata desunta la continuità tra la ditta Antonio Roncato e la srl Baulificio Roncato.

Il motivo di appello riportato nel motivo in esame invero non contiene, come osservato dalla Corte d'appello, una critica specifica alla motivazione del Tribunale, ma si limita a riproporre una diversa interpretazione basata su circostanze e valutazioni nonché ipotesi di tipo diverso in relazione alle quali appare del tutto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha ritenuto detta diversa ricostruzione puramente assertiva ed ipotetica.

Del resto dall'esame del motivo di appello riportato a fondamento del presente motivo di ricorso emerge che era la stessa odierna ricorrente a riconoscere che il filo di continuità individuato dal



tribunale poteva “ a tutto concedere individuarsi” nel fatto che “l’attività del vecchio baulificio” e cioè della ditta Roncato era stata ripresa dal nuovo soggetto Baulificio Roncato , mentre la Valigeria Roncato operava da anni nel settore della valigeria.

Per cui ,ancora una volta, risulta confermata la correttezza e l’adeguatezza della decisione impugnata e la non proponibilità in questa sede della dogliananza che tende in realtà a richiedere a questa Corte una rivalutazione di circostanze di fatto preclusa in questa sede di legittimità..

Venendo all’esame del quarto motivo, si rammenta che con esso si contesta che la Corte di merito abbia ritenuto tardivamente formulata e quindi inammissibile,la contestazione di Valigeria Roncato in ordine all’uso del marchio da parte della ditta Antonio Roncato (anche) con riguardo agli articoli (bauli e valigie in alluminio) per cui è causa .

Il motivo è inammissibile.

Invero la corte di merito ha fornito sul punto una duplice ratio decidendi.

La prima relativa alla tardività della questione e la seconda ,con

la quale si è comunque esaminata la stessa e la si è ritenuta infondata , essendosi accertato il preuso del marchio sulla base dei riscontri probatori in atti .

Tale ratio decidendi, che risulta corretta sulla base di quanto già affermato in occasione dell'esame del primo e del terzo motivo, è sufficiente a sostenere la decisione onde la questione circa la ritenuta inammissibilità per tardività è priva di ogni rilevanza e, come tale inammissibile non potendo comunque la ricorrente ottenere da una sua eventuale ipotetica fondatezza una decisione di accoglimento del ricorso.

Il quinto ed il sesto motivo, ponendo essi questioni connesse, possono essere esaminati congiuntamente.

Con tali motivi la ricorrente – come già osservato - lamenta, da un lato, che il giudice a *quo* avrebbe errato nell'applicare la legge riconoscendo al titolare del marchio di fatto un ambito di protezione esteso anche ai prodotti affini a quelli per cui il marchio è stato in concreto usato mentre ,dall'altro, censura la sentenza perché avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 48 L.M. (ora, art. 28 C.P.I.) che, ad opinione della ricorrente, nell'ipotesi di

convalidazione del marchio cristallizza il diritto del preutente all'utilizzo dei soli prodotti per i quali esso è stato effettivamente usato in precedenza, con esclusione di un ampliamento dell'uso ai prodotti affini.

I motivi appaiono inammissibili prima ancora che infondati.

Invero sia la sentenza del tribunale ,fatta propria dalla Corte d'appello che quella impugnata affermano che tra i prodotti cui si riferiva il marchio preusato (bauli e valige in alluminio) e quelli della ricorrente (valige in altri materiali) vi era non già mera affinità ma identità.

La Corte d'appello ha affermato a tale proposito che *“ad avviso della Corte anche tale censura non può essere accolta. Per un primo profilo, infatti, la prospettazione dell'appellante presuppone che tra i due gruppi di prodotti fin qui esaminati non si possa parlare di identità in senso proprio ma solo di affinità: presupposto questo, a parere della Corte così come già del Tribunale, di per sé discutibile, data la continuità merceologica di cui si è sopra detto, continuità che fa propendere per l'identità tra bauli, valige in alluminio e valige "comuni" piuttosto che per la*

loro semplice affinità. In ogni caso, poi, anche laddove si volesse ricostruire il rapporto tra i due gruppi di prodotti in termini (non di identità ma) di mera affinità, la limitazione della tutela del marchio di fatto sostenuta dall'appellante non pare fondata alla Corte”.

E' evidente che il successivo esame della affinità tra i prodotti riveste un mero carattere aggiuntivo a fini ulteriormente chiarificatori della fattispecie ma non costituisce la effettiva *ratio decidendi* che si basa sulla identità dei prodotti.

Del resto la motivazione dei giudici di merito risulta del tutto corretta ove si consideri che la classe 18 della classificazione dei prodotti include ,conformemente all'Accordo di Nizza, i seguenti prodotti “. *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria”* .

Ciò necessariamente comporta che i bauli e le valigie costituiscono un unico genere merceologico all'interno del quale non sono previste ulteriori distinzioni in ragione dei materiali da cui essi sono composti nonchè della loro foggia o struttura.Tale diversità

di elementi non è pertanto idonea a creare un rapporto di affinità tra i prodotti in questione, bensì di identità.

Tale *ratio decidendi* non risulta oggetto di specifica censura incentrandosi i due motivi in esame esclusivamente sulla contestazione relativa alla affinità dei prodotti sostenendo che il marchio di fatto può continuare ad essere applicato solo per i medesimi singoli tipi di prodotti in relazione ai quali esisteva il preuso e non ai prodotti affini .

Resta solo da aggiungere, riguardo in particolare alla tesi sostenuta nel sesto motivo, secondo cui il titolare del marchio preusato potrebbe continuare nell'uso di detto marchio solo per i prodotti oggetto di preuso e non anche per prodotti ulteriori (nel caso di specie valigie composte da materiali diversi dall'alluminio) ,che tale assunto non trova riscontri normativi.

La dizione “prodotti o servizi”, infatti contenuta in svariati articoli della legge marchi non fa mai alcun riferimento a singoli prodotti o a prodotti specifici ma a prodotti o servizi che rientrano in uno specifico genere merceologico inseriti a loro volta in classi più ampie , secondo la classificazione di cui

tabella "C" allegata al r.d. 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla l. 10 aprile 1954, n. 129), quali , ad esempio, tra i tanti : apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici; apparecchi e strumenti chirurgici; apparecchi di illuminazione, di riscaldamento; veicoli; strumenti musicali; carta, cartone etc.

Del resto, la stessa domanda di registrazione di un brevetto per marchio deve indicare specificatamente le classi cui esso si riferisce ed eventualmente alcuni tipi di prodotti all'interno della stessa classe e non già singoli specifici prodotti (quali ,ad esempio in relazione alla fattispecie in esame : valigie in tela ovvero in cuoio o in metallo) .Ciò sta necessariamente a dimostrare che il titolare di un marchio di fatto, cui è consentita ,ai sensi dell'art 9 della legge marchi ,la continuazione dell'uso dello stesso , può effettuarla in relazione al genere prodotti cui lo stesso si riferiva e non già a prodotti specifici oggetto in concreto della precedente produzione.

I due motivi esaminati vanno quindi respinti.

Inammissibile si rivela il settimo motivo con cui si lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza

impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello avrebbe omesso la valutazione dell' argomento secondo cui l'appartenenza ad un medesimo genere merceologico non sarebbe determinante per stabilire il rapporto di identità/affinità, ed ha riconosciuto l'identità o quanto meno l'affinità tra le valigie della ricorrente e quelle della contro ricorrente.

La Corte d'appello ha esaminato il motivo di appello della odierna ricorrente volto a sostenere che tra la valigeria in alluminio e quella comune in materiali diversi non sussisteva identità né affinità.

In particolare, il giudice di seconde cure ha rilevato che, nonostante la diversità di materiale, le valigie ed i bauli rispondevano tutte al genere comune di trasporto di oggetti personali in occasione di viaggi e che appartenevano alla stessa catena di distribuzione.

Ha poi rilevato l'irrilevanza dell'argomento secondo cui i prodotti in questione avevano un diverso aspetto così come di quello secondo cui i due diversi gruppi avrebbero una differenza di utilizzo, osservando che all'interno della categoria

merceologica costituita dalle valigie rientrano anche le borse ed i trolley che presentano fogge diverse e possono dar luogo a diversi utilizzi.

Infine ha ritenuto priva di attendibilità l'indagine demoscopica relativa alla percezione da parte del pubblico della diversa funzione dei due tipi di valige.

Trattasi di motivazione in primo luogo corretta sotto un punto di vista giuridico.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ripetutamente chiarito che i prodotti identici od affini, sono quelli appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare (Cass 3639/09) per cui 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 induce il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, (Cass..21013/06).



L'accertamento della identità o dell'affinità dà luogo ad una valutazione di merito da parte del giudice di merito che se adeguatamente motivata non è censurabile in sede di legittimità.(Cass 3029 /69 e numerosi successivi)

Nel caso di specie non è dubbio che la motivazione della Corte d'appello, sia ossequiosa dei principi dianzi delineati e sia molto diffusa ed approfondita avendo esaminato tutti le rilevanti doglianze della odierna ricorrente .

Ancora una volta quest'ultima ripropone i propri argomenti svolti con il motivo dì appello tendendo così a richiedere a questa Corte una inammissibile rivalutazione del merito.

Si aggiunge che l'argomento a base del motivo, secondo cui la Corte di merito avrebbe determinato l'esistenza della identità o quanto meno dell'affinità tra i prodotti di valigeria per cui è causa sull'erroneo presupposto dell'appartenenza allo stesso genere, risulta non corrispondente affatto alla motivazione fornita dalla Corte d'appello avendo in realtà quest'ultima motivato sulla base dei bisogni che i prodotti in questione soddisfano e, cioè, il trasporto di beni personali in occasione di viaggi e della identità



della clientela.

Quanto all'ottavo motivo, con cui si contesta che, con motivazione erronea, la Corte d'appello avrebbe ritenuto che il preuso del marchio Roncato da parte della ditta Roncato non sarebbe stato contestato da essa ricorrente, se ne rileva l'inammissibilità.

Invero l'affermazione della Corte d'appello riveste un carattere accessorio ed aggiuntivo rispetto alla ratio decidendi principale relativa alla avvenuta prova del preuso in questione che per le ragioni fin qui esposte deve considerarsi corretta ed immune da vizi , per cui la censura in questione ,quand'anche in via di ipotesi fondata ,non potrebbe portare ad una diversa decisione .Di qui la carenza di interesse della ricorrente alla proposizione del motivo che risulta quindi inammissibile.

Il ricorso va in conclusione respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo .

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per



esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo della
presente sentenza all'UIBM

Roma 25.9.15

Il Cons.est.

Il Presidente

