

Civile Ord. Sez. 1 Num. 2976 Anno 2020

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Data pubblicazione: 07/02/2020

sul ricorso 4456/2016 proposto da:

Tufano Gomme s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Borghese in forza di procura speciale in calce al ricorso,

-ricorrente -

contro

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Roma,

- intimato -

nonchè contro

Tufano Luigi Gomme s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina 48, presso lo studio dell'avvocato Marco Orlando e rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Galli e Nicola Pignatiello, in forza di procura speciale in calce al controricorso,

-controricorrente -

ORD  
4715  
2019

avverso la sentenza n. 4606/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

### FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 7/2/2012 la Tufano Gomme s.r.l., con sede in Arzano (NA), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa la Tufano Luigi Gomme s.r.l., di Pomigliano d'Arco (NA), esponendo di operare nel settore della vendita al dettaglio e all'ingrosso di pneumatici sin dalla sua costituzione avvenuta il 3/4/1985, e di essere titolare del marchio «Tufano Gomme», registrato per le classi 12 e 37 su domanda in data 27/1/1995, assistito da notorietà regionale e nazionale, nonché dei medesimi diritti su ditta, insegna, denominazione sociale e nome a dominio, e lamentando da parte della società convenuta, costituita il 7/2/1986, atti di concorrenza sleale e contraffazione dei segni distintivi, in un primo tempo tollerati per ragioni familiari e poi divenuti particolarmente aggressivi a partire dal 2011 con il mutamento di denominazione da Tufano Luigi s.a.s. di Tufano Luigi & c. in Tufano Luigi Gomme s.r.l. e con l'uso massiccio dei termini abbinati «Tufano» e «Gomme» nella pubblicità commerciale e sul *web*.

Tanto premesso, la società attrice ha chiesto l'accertamento da parte della convenuta della violazione dei suoi diritti di privativa su ditta, insegna, marchio, denominazione e *domain name*, nonché di commissione di atti di concorrenza sleale, l'inibitoria di tali illeciti, la modifica della avversaria denominazione sociale con l'eliminazione del termine «gomme», l'imposizione di penali dissuasive, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza.

Si è costituita la Tufano Luigi Gomme, chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande.

Con sentenza del 22/5/2014 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente le domande di parte attrice, inibendo alla società convenuta l'utilizzo in qualsiasi modo del segno distintivo denominativo «Tufano Gomme» senza la contestuale aggiunta del prenome «Luigi» e l'indicazione della sede di Pomigliano d'Arco, con evidenza grafica inequivoca; le ha inibito parimenti l'uso dei siti [www.tufanogomme.it](http://www.tufanogomme.it) e [www.tufanogomme.com](http://www.tufanogomme.com), trasferendoli alla società attrice; ha ordinato il sequestro e la distruzione delle cose costituenti violazione dei diritti accertati; ha fissato una penale di € 500,00 per ogni ulteriore violazione con pubblicazione integrale della sentenza su due quotidiani a spese della convenuta.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Tufano Luigi Gomme s.r.l., a cui ha resistito l'appellata Tufano Gomme, proponendo altresì appello incidentale.

La Corte di appello di Napoli-Sezione specializzata in materia di impresa con sentenza del 30/11/2015 ha rigettato l'appello incidentale di Tufano Gomme e ha accolto l'appello principale di Tufano Luigi Gomme, per l'effetto rigettando le domande di parte attrice, a spese compensate.

Secondo la Corte partenopea, i segni delle due società caratterizzati dall'uso del patronimico «Tufano» in combinazione con il termine «gomme», meramente descrittivo, erano tra loro confondibili; tale rischio di confusione non era escluso dall'addizione del nome Luigi e della sede della società; l'eccezione di nullità del marchio registrato era stata tempestivamente proposta ed era fondata; infatti entrambe le società, non si sa esattamente quale per prima, avevano utilizzato il segno patronimico «forte» Tufano per contraddistinguere la loro attività quantomeno sino dal 1986, in progressiva estensione dalla provincia di Napoli all'intera Regione, e quindi molto tempo prima della registrazione del marchio Tufano

Gomme, avvenuta nel 1995; la pregressa notorietà ultra-locale maturata dal segno della Tufano Luigi Gomme prima della registrazione del marchio ne invalidava la concessione ai sensi della lettera c) dell'art.12 cod.propr.ind.

3. Avverso la predetta sentenza del 30/11/2015, notificata il 3/12/2015, con atto rimesso in notifica il 1/2/2016 e notificato il 3/2/2016 ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Tufano Gomme, svolgendo sei motivi.

Con atto notificato l'11/3/2016 ha proposto controricorso la Tufano Luigi Gomme s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.380 bis-1 cod.proc.civ.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.190 cod.proc.civ. e agli artt.24 e 111 Cost.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la controparte abbia depositato memoria conclusionale di replica, in difetto di preventivo deposito della comparsa conclusionale da parte sua, ivi articolando gli argomenti difensivi recepiti nella sentenza impugnata dalla Corte territoriale.

1.2. La censura è infondata, anche a prescindere dal suo difetto di specificità nella deduzione della pretesa violazione del diritto al contraddittorio e al diritto di difesa.

La ricorrente si lamenta del fatto che la controparte abbia depositato la memoria conclusionale di replica nel giudizio di secondo grado, senza aver preventivamente depositato la comparsa conclusionale.

Tuttavia non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito il principio opposto, affermando che la memoria di replica prevista dall'art. 190 cod.proc.civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Sez. 3, n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607123 - 01; Sez. 3, n. 4211 del 25/03/2002, Rv. 553244 - 01; Sez.2, 31/8/2011 n.17895, in motivazione).

1.3. Del tutto irrilevante, infine, appare la recriminazione della ricorrente circa l'accoglimento da parte della Corte di appello delle tesi illustrate da controparte con la memoria di replica, peraltro affermato solo genericamente. La funzione processuale degli scritti conclusionali è proprio quella di persuadere il giudice della bontà dei propri argomenti e in particolare la memoria conclusionale di replica mira alla confutazione degli argomenti avversari.

1.4. D'altro canto, la ricorrente con il motivo formulato con il ricorso non si è lamentata del contenuto della memoria di replica in questione e tantomeno del suo uso improprio, in guisa di effettiva comparsa conclusionale, ma, *sic et simpliciter*, del suo deposito.

E' quindi da ritenersi tardiva e inammissibile la diversa doglianza, diffusamente argomentata nelle pagine da 2 a 18 della memoria illustrativa, con cui la ricorrente lamenta la violazione dei propri diritti di difesa scaturente dall'utilizzo delle memoria di replica in funzione surrogatoria della comparsa conclusionale.

Infatti i vizi e le carenze del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 *bis*, comma 2, cod.proc.civ., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod.proc.civ., sussistendo identità di *ratio* - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già

di integrarli (Sez. 2 , n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 - 01); pertanto con le memorie di cui all'art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso, sicché è irrituale la querela di falso proposta in detta sede (Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 - 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 - 01).

Peraltro, se è pur vero che con le memorie di cui all'art. 190 cod.proc.civ. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Sez. 6 - 1, n. 98 del 07/01/2016, Rv. 637908 - 01; Sez. 1, n. 22970 del 07/12/2004, Rv. 578176 - 01), nella fattispecie le stesse citazioni effettuate dalla ricorrente non dimostrano affatto che la difesa della Tufano Luigi Gomme abbia fatto qualcosa di diverso dall'illustrare i temi in dibattito replicando alle avversarie considerazioni conclusionali, pur con tutte le difficoltà connesse a una simile attività di «distillazione» delle proposizioni argomentative.

Per concludere sul punto, la Corte osserva infine che l'eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non comporterebbe affatto automaticamente una lesione del diritto di difesa e soprattutto non potrebbe esonerare la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione le statuizioni della sentenza per i loro vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrivali della controparte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.4,cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.112, 183, comma 6,163 n.3 e 4, e 345 cod.proc.civ. nonché 1362 e 1363 cod.civ.

2.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che la comparsa di risposta di primo grado della convenuta contenesse la proposizione di una «domanda» di nullità del marchio di parte attrice e che tale «domanda» potesse considerarsi desumibile dall'esposizione dei fatti contenuta nell'atto, ritenendo di conseguenza tale domanda non tardiva.

2.2. La statuizione censurata è inesistente.

A più riprese, nel corso dell'esposizione del mezzo la ricorrente si riferisce alla individuazione da parte della Corte partenopea di una «domanda», per forza di cose riconvenzionale, di Tufano Luigi Gomme volta a far dichiarare la nullità per mancanza di novità del marchio registrato di Tufano Gomme: pag.2, 17° rigo, sintesi del 2° motivo; pag.9, 21° rigo;pag.10, 3° rigo; pag.11, 14°,16° e 22° rigo; pag.13, 18°, 24° e 26° rigo; pag.15, 5° e 11° rigo.

Non corrisponde al vero che la Corte territoriale abbia ritenuto che la convenuta avesse tempestivamente proposto in primo grado una «domanda» riconvenzionale di nullità del marchio e tantomeno che ne abbia dichiarato la nullità *erga omnes* (statuizione del tutto assente nel dispositivo della sentenza impugnata).

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che la convenuta non avesse tempestivamente proposto una eccezione riconvenzionale di nullità del marchio, diretta semplicemente a paralizzare l'accoglimento delle domande di parte attrice e la Corte di appello ha riformato tale statuizione, ritenendo invece che Tufano Luigi Gomme avesse tempestivamente introdotto tale «eccezione» già con la comparsa di risposta e non solo con la seconda memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ.

A pagina 14, penultimo rigo, pag.15, 10°,15°,20° e 23° rigo, pag.20, 9° e 14° rigo, la sentenza impugnata si riferisce in modo del

tutto inequivoco ad una «eccezione» di nullità, ritenuta tempestivamente proposta e accolta dalla Corte di appello, con il conseguente rigetto delle domande attrici.

E' quindi persino superfluo il richiamo operato dalla controricorrente al tenore del primo motivo di appello accolto dalla Corte, che atteneva all'erronea individuazione del contenuto delle sue eccezioni.

Contraddittoriamente la stessa ricorrente riconosce a pagina 13 del ricorso (ed ancora a pagina 20 della memoria illustrativa) che le espressioni utilizzate dalla convenuta in comparsa di risposta (e nelle quali la Corte territoriale ha letto la proposizione, tempestiva, della eccezione di nullità del marchio registrato, solamente ripetuta e ribadita con la memoria istruttoria) avrebbero potuto configurare una eccezione, diretta soltanto a paralizzare l'accoglimento della domanda attorea, con effetto limitato al giudizio *inter partes*, esattamente come ha fatto la Corte di appello napoletana.

D'altro canto, con il quarto motivo (vedi *infra*) la ricorrente si duole contraddittoriamente proprio dell'accoglimento dell'avversaria eccezione.

Non si scorge poi il fondamento dell'assunto della ricorrente (memoria illustrativa, pag.22), secondo il quale la precisazione della natura di mera eccezione della propria difesa effettuata dalla controricorrente non eliminerebbe il duplice errore di diritto e nel merito commesso dalla Corte di appello.

2.3. Il motivo non pertinente rispetto al contenuto della decisione impugnata è quindi da ritenersi inammissibile.

Appare quindi superfluo l'esame della ulteriore argomentazione sviluppata dalla controcorrente in memoria, fondata sulla pronuncia dell'ordinanza n.1915 del 24/1/20189 con cui questa Corte ha accolto il regolamento di competenza avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la litispendenza fra la domanda di nullità del marchio della ricorrente proposta con il nuovo giudizio r.g. 19242/2014 da Tufano Luigi



Gomme e il presente giudizio, ove la nullità era stata dedotta in via di mera eccezione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2909 cod.civ. e 115 cod.proc.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

3.1. La ricorrente Tufano Gomme rimprovera alla Corte di appello di aver omesso di considerare che la società attrice, già prima della costituzione della società convenuta e comunque prima dell'uso da parte sua di un marchio confondibile, aveva di fatto usato lo stesso marchio poi registrato, cosa questa accertata con efficacia di giudicato per mancata impugnazione da parte della convenuta della sentenza di primo grado.

3.2. La doglianza attiene alla violazione di un presunto giudicato interno, asseritamente formatosi sull'accertamento della priorità di uso del marchio confondibile da parte della società attrice.

La ricorrente tuttavia, per conferire specificità al proprio assunto, avrebbe avuto l'onere, rimasto inadempito, di indicare con precisione le affermazioni della sentenza impugnata che avrebbero consacrato il preteso giudicato.

L'unico passaggio della sentenza di primo grado citato dalla ricorrente (pag.4) è del tutto influente ai fini indicati, laddove viene affermato, in modo del tutto neutro, che la società convenuta era stata costituita nel 1986 sotto la ragione sociale Tufano Luigi s.n.c. di Tufano Luigi & c. per poi mutare, dapprima, ragione sociale in Tufano Luigi s.a.s. di Tufano Luigi & c. nel 1993 e, poi, denominazione sociale in Tufano Luigi Gomme s.r.l. nel 2011.

Al contrario, la sentenza impugnata evidenzia come, a pagina 8 della sentenza di primo grado, il Tribunale avesse affermato che la prima e originaria utilizzazione del patronimico potesse essere vantata proprio dalla convenuta, ora controricorrente, prima ad

utilizzarlo nella ragione sociale nel marzo 1986, in difetto di prove certe di un precedente utilizzo di fatto di parte attrice, ora ricorrente.

Il punto è sottolineato chiaramente nella sentenza impugnata, a pagina 7, laddove chiarisce che, secondo il Tribunale, entrambe le società avevano utilizzato dal 1986 il patronimico Tufano per contraddistinguere le rispettive attività nel settore merceologico dei pneumatici e che addirittura l'impiego nella ragione sociale precedente era quello della convenuta nel marzo del 1986 rispetto all'ingresso del patronimico Tufano nella ragione sociale dell'attrice il 24/4/1986.

3.3. Il motivo è quindi inammissibile per genericità e comunque infondato in difetto di una statuizione in cui si sarebbe cristallizzato il preteso giudicato.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.12,13 e 21 cod.propr.ind. e 2697 cod.civ.

4.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia accolto l'eccezione di nullità del marchio registrato, per mancanza del requisito di novità, dovendosi tener conto del solo patronimico Tufano, cuore del marchio, oltre che degli altri segni distintivi e della capacità distintiva, mentre era irrilevante la combinazione di tale segno con il nome del prodotto o l'aggiunta del prenome e della località.

La Corte territoriale, pur non traendone le necessarie conseguenze, aveva riconosciuto che il marchio registrato era un marchio complesso, composto com'era da quattro elementi, ossia il patronimico «Tufano»; la parola «Gomme», il grafema stilizzato «GT» e la riproduzione miniaturizzata di un copertone, negando però rilievo alla parte figurativa del segno e soffermandosi inspiegabilmente solo sui quella denominativa, così incorrendo in

difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il marchio complesso, che pur poteva essere composto da elementi singolarmente privi di capacità distintiva, doveva essere valutato nel suo insieme, che poteva congiuntamente produrre una impressione diversa da quella provocata dai singoli componenti.

Pertanto, anche nel caso si fosse ritenuto preusato il marchio di fatto di Tufano Luigi Gomme, quello registrato nel 1995 dalla ricorrente possedeva una valenza autonoma distintiva in ragione della sua complessità e della combinazione di elementi grafici e denominativi.

La sentenza impugnata aveva inoltre errato nel riferimento alla lettera c), in luogo della lettera b), dell'art. 12, comma 1, cod.propr.ind., che considera l'uso precedente di segni distintivi diversi dal marchio di fatto senza prevedere il diritto di continuare nell'uso del segno privo di notorietà o con notorietà acquisita solo in ambito locale.

La Corte di appello aveva attribuito erroneamente valenza invalidante all'uso di una insegna in ambito meramente locale.

Si era in presenza di un segno «forte» in quanto marchio complesso, rovo di riferimenti concettuali quanto al patronimico e arricchito da una parte figurativa; occorreva riferirsi all'intero sintagma Tufano Gomme abusato da parte convenuta.

4.2. Nella esposizione delle censure, alquanto disomogenee, sovrapposte nel motivo, la ricorrente si duole di un vizio motivazionale relativamente all'omessa considerazione degli ulteriori elementi, grafici, compositivi del marchio complesso da essa registrato nel 1995, che valevano, in tesi, ad ascrivere capacità distintiva al marchio nel suo insieme a prescindere dall'uso del patronimico denominativo Tufano.

La controricorrente obietta acutamente che la censura, quand'anche fondata, porterebbe solamente alla conferma della decisione con correzione della motivazione.

E' infatti evidente che se il marchio registrato di Tufano Gomme dovesse essere considerato valido e dotato di complessiva capacità distintiva unicamente per la presenza dei segni grafici ulteriori rispetto al patronimico «Tufano» e al termine altamente descrittivo «Gomme», e cioè il grafema stilizzato «GT» e la riproduzione miniaturizzata di un copertone, ossia in ragione di elementi che pacificamente non sono oggetto di uso alcuno da parte della controricorrente, la contraffazione da parte di Tufano Luigi Gomme dovrebbe essere comunque esclusa, sia pure per un motivo diverso dalla nullità, incidentalmente rilevata, del marchio complesso.

Al contrario, se si ritiene che il carattere distintivo e il nucleo essenziale del marchio complesso riposino sull'uso del patronimico «Tufano» o dalla combinazione Tufano Gomme, il marchio è stato considerato giustamente nullo perché totalmente anticipato nella parte qualificante dall'uso anteriore dei segni distintivi che contenevano appunto tali termini.

4.3. La Corte napoletana non ha tuttavia ommesso di motivare sul punto, diversamente da quanto infondatamente lamentato dalla ricorrente, perché a pagina 14 ha valutato la capacità distintiva del marchio complesso, escludendo specificamente la rilevanza dei segni grafici «GT» e immagine stilizzata del pneumatico e concentrando l'esclusiva capacità distintiva sul nome «Tufano».

A tal proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia pur dettata in materia di contraffazione e non di validità del marchio, è stato più volte affermato che l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente; in tal caso ai fini dell'accertamento dell'esistenza della contraffazione non può essere attribuita a ciascun elemento del marchio complesso uguale funzione

individualizzante e differenziatrice, ma è necessario stabilire a quali dei molteplici elementi del marchio complesso può essere diretta di preferenza l'attenzione dei consumatori (Sez. 1, 11/04/2019, n. 10205; Sez. 1, 05/03/2019, n. 6385; Sez. 1, 30/11/2017, n. 28818).

Nella fattispecie la Corte di appello ha ritenuto che l'elemento centrale e caratterizzante e il cuore del marchio complesso fosse il patronimico Tufano e che in relazione ad esso si dovesse apprezzare, da un lato, il carattere di novità del marchio registrato, escluso per la ravvisata confondibilità e il rischio di associazione fra i segni, dall'altro, il rischio di confusione fra i segni utilizzati dalle due imprese, tanto da ritenere non sufficienti a differenziarli le addizioni delle parole «Luigi » e «Pomigliano d'Arco».

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. 1, 11/04/2018, n. 9013; Sez. 1, 22/02/2008, n. 4531; Sez. 1, 28/02/2006, n. 4405; Sez. 1, 20/08/1992, n. 9720).

4.4. Le censure della ricorrente non meritano accoglimento neppure nella parte in cui investono l'accertamento operato dalla Corte partenopea circa l'uso del marchio di fatto e degli altri segni distintivi da parte della controricorrente, che la ricorrente vorrebbe circoscrivere all'uso dell'insegna in ambito limitatissimo, in un unico comune della provincia napoletana.

Nelle pagine 16,17 e 18 della sentenza impugnata la Corte territoriale, oltre a richiamare le considerazioni del Tribunale circa il carattere pacifico della lunga coesistenza dei due marchi in ambito locale, prima, e regionale, poi, ha dedotto una serie di elementi relativi non solo alla ragione sociale e all'insegna, ma anche al marchio e al suo uso pubblicitario, da parte della controricorrente, in ambito non meramente locale, ma prettamente regionale, in specifico riferimento alle attività promozionali espletate per superare

con un sistema di convenzioni con enti il carattere normalmente residenziale della clientela interessata al settore merceologico dei pneumatici.

In ogni caso, anche a questo riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indagine circa l'uso di fatto di un marchio d'impresa non registrato e il relativo apprezzamento in termini di capacità distintiva, traducendosi in un apprezzamento di fatto, è rimessa al giudice del merito ed è sottratta al sindacato in sede di legittimità se fondata su motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua (Sez.1, 28/2/2006 n.4405; Sez.1, 10/9/2002 n.13168; Sez. 1, 20/10/1982, n. 5462; Sez. 1, 22/06/1981, n. 4071).

4.5. Nella memoria illustrativa la ricorrente insiste sulla modestia della dimensione territoriale del preteso preuso invalidante, trascurando però il fatto che la Corte di appello (su cui *amplius infra*) ha conferito rilievo alla dimensione ultra locale e regionale del preuso di fatto del segno.

4.6. L'errore nell'indicazione della lettera di riferimento dell'art.12, comma 1, del cod.propr.ind. imputato dalla ricorrente alla sentenza impugnata non sussiste, poiché la Corte di appello si è evidentemente riferita al testo della norma anteriore alle modifiche apportate dal decreto correttivo di cui al d.lgs. n.131 del 13/8/2010 [e ovviamente anche a quelle apportate molto recentemente dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 20/2/2019, n. 15], che avevano eliminato la lettera a) dell'art.12 in tema di segni divenuti comuni nel linguaggio corrente e negli usi di commercio, ricollocando tale impedimento nell'alveo dell'art.13 in tema di capacità distintiva, e conseguentemente determinando la ridenominazione delle varie lettere dell'articolo 12.

L'originaria lettera b) dell'art.12, comma 1, prevedeva infatti che non potessero essere considerati nuovi i segni che alla data del deposito della domanda fossero identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi

in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi potesse determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

La stessa lettera b) aggiungeva che l'uso precedente del segno, quando non importasse notorietà di esso, o importasse notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente avesse diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso ed inoltre che l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non fosse di ostacolo alla registrazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.12,13,20 e 28 cod.propr.ind.

5.1. Con la prima parte della doglianza la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che la registrazione di un marchio, identico a quello di fatto utilizzato dallo stesso registrante, fosse preclusa dall'esistenza di altro marchio confondibile, usato da altro soggetto successivamente alla acquisita notorietà del marchio di fatto, ma anteriormente alla sua registrazione.

5.2. La censura investe il nucleo essenziale in punto di diritto della decisione della Corte partenopea, che trova emersione nella sintesi contenuta a pagina 19 della sentenza impugnata.

*Quid juris* in caso di precedente uso di insegna e marchio di fatto, obiettivamente confondibili, in ambito non meramente locale, da parte di due imprenditori concorrenti, che tollerino *per facta concludentia* la reciproca attività per un prolungato periodo di tempo, se uno di essi decide di far evolvere questi segni (o almeno il loro nucleo essenziale e qualificante) al rango di marchio registrato a suo esclusivo vantaggio?

Astrattamente le soluzioni possibili sono molteplici: a) validità della registrazione del marchio; b) invalidità della registrazione del marchio; c) validità della registrazione del marchio e diritto dell'imprenditore non registrante di proseguire l'uso del segno, nei limiti dell'uso precedente (c1) o in ambito meramente locale (c2).

La Corte di appello ha optato per la soluzione *sub b*), correttamente secondo il Collegio.

5.3. Giova ribadire, in premessa, che non è contestabile in questa sede l'accertamento di fatto operato dalla Corte napoletana sull'ambito del preuso dei segni, ancorato a una dimensione progressivamente divenuta regionale e quindi ritenuta ultra-locale.

Partendo da questa premessa la soluzione adottata deve essere condivisa.

Ai sensi della attuale lettera b) [in precedenza sino al 2010, lettera c)] dell'art.12, comma 1, cod.propr.ind. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

L'ipotesi ricorre nella fattispecie, visto che alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio da parte di Tufano Gomme il segno, nel suo nucleo essenziale e caratterizzante, era già noto come ragione sociale, insegna e marchio di fatto utilizzato nell'attività di impresa, anche, dalla controricorrente Tufano Luigi, prima s.n.c. e poi s.a.s.

5.4. E' pur vero che la legislazione nazionale all'art.12 cod.propr.ind. contempla una (limitata) possibilità di coesistenza fra



i segni, quello preusato e quello registrato, a patto che l'ambito di notorietà del primo sia meramente locale.

L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non preclude la registrazione del marchio per difetto di novità; in quel caso, tuttavia al terzo preutente è accordato il diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio, in conformità alle indicazioni provenienti dalle Direttive europee (attuale art.14, comma 3, Direttiva 16/12/2015 n. 2436; in precedenza art.6, comma 2, Direttiva 22/10/2008 n. 95, 2008/95/CE e art.6, comma 2, Direttiva 21/12/1988 n.104, 1989/104/CEE).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si applica il principio (di per sé non estendibile alla ditta) secondo cui il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di altri di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale (Sez. 1, 17/01/2017, n. 971).

Tale soluzione in termini di limitata possibilità di coesistenza dei due segni [marchio registrato valido e marchio preusato di fatto, considerata *supra* come ipotesi c)], è stata esclusa dalla Corte proprio perché il marchio era stato preusato anche da Tufano Luigi (s.n.c. e s.a.s.) in ambito ultra-locale, privando così il marchio del requisito della novità.

5.5. E' pur vero anche che l'art.12 cod.propr.ind. sopra citato precisa che l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non costituisce ostacolo alla registrazione, così consentendo la naturale evoluzione della protezione del segno distintivo di fatto in titolo di proprietà industriale tipizzato, senza incontrare ostacolo nel difetto di novità determinato dal proprio preuso.

Tuttavia tale ipotesi vale per il solo caso in cui il registrante sia il solo preutente e non quando, come nella fattispecie, così come ricostruita secondo quanto ormai insindacabilmente accertato dai Giudici del merito, i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso non meramente locale, siano due: in quel caso, infatti, il preuso dell'altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione.

5.6. Scorre da questa premessa la ricostruzione del sistema: nessuno dei due preutenti può registrare il segno senza il consenso dell'altro; certamente un terzo non potrebbe registrare a sua volta il segno, a ciò impedito dal difetto di novità e dall'interferenza con i segni dei due preutenti, né potrebbe adottarlo a sua volta di fatto, senza incorrere in una concorrenza confusoria ex art.2598, n.1, cod.civ. in presenza di un effettivo rapporto concorrenziale; ciascuno dei due preutenti, infine è costretto a tollerare l'attività dell'altro, che non può impedire in ragione dell'accertata e prolungata coesistenza dell'uso dei due segni, in difetto di effettiva priorità.

5.7. La ricorrente lamenta inoltre che la Corte di appello abbia erroneamente negato rilievo al tempo trascorso fra la brevettazione del marchio e la ipotizzata domanda giudiziaria di nullità, sufficiente alla convalidazione del marchio in ipotesi nullo.

5.7. Tale eccezione, tuttavia, è nuova e non può essere posta a fondamento della censura in sede di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Infatti i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel *thema decidendum* del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito, né rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01; Sez. 3, n. 15196 del 12/06/2018, Rv. 649304 – 01; Sez. 2, n. 14477 del 06/06/2018, Rv. 648975 – 02; Sez. 1, n. 25319 del 25/10/2017, Rv. 645791 - 01).

E' la stessa ricorrente a riconoscere di averla proposta solo con la memoria di replica a conclusionale in primo grado, e quindi del tutto tardivamente: ciò esime da ogni valutazione nel merito dell'eccezione.

5.8. La stessa sorte merita la diversa argomentazione sviluppata dalla ricorrente per la prima volta nel ricorso di legittimità in ordine all'acquisto da parte del segno di un significato secondario (c.d. *secondary meaning*) rilevante ai sensi dell'art.13, comma 3, cod.propr.ind., secondo il quale il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

5.9. La Corte ritiene conclusivamente sul punto di enunciare il seguente principio di diritto:

*«In tema di marchio di impresa, ai sensi della attuale lettera b) dell'art.12, comma 1, cod.propr.ind. non possono costituire oggetto di registrazione i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di*

*confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; l'uso precedente del segno in ambito ultra-locale, priva il marchio del requisito della novità; l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non costituisce ostacolo alla registrazione, nel solo caso in cui il registrante sia il solo preutente (o il suo avente causa) e non quando i preuenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso ultra-locale, siano due, ipotesi nella quale il preuso ultra-locale dell'altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione».*

6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2598, n.1 e n.3, cod.civ. e 22 cod.propr.ind.

6.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso che l'uso di un marchio di fatto confondibile con altro marchio successivamente registrato, ritenuto nullo per mancanza di novità, potesse costituire atto di concorrenza sleale per violazione dei diritti di privativa e comportamento contrario alla correttezza professionale.

Inoltre la Corte di appello era incorsa in violazione dell'art.2598 cod.civ. e 112 cod.proc.civ. in merito al contestato illecito concorrenziale relativamente alle modalità di uso e pubblicizzazione del segno Tufano Gomme.

Sempre secondo la ricorrente, la sentenza era viziata per omessa applicazione dell'art.22 cod.propr.ind. che vieta l'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un segno uguale o simile all'altrui marchio, come era stato sostenuto con il secondo motivo di appello incidentale

La sentenza aveva a torto ritenuto che l'azione dell'attrice fosse basata unicamente sul marchio la cui registrazione risultava nulla per difetto di novità, mentre la Tufano Gomme aveva agito

anche a tutela dei propri diritti di proprietà industriale, su ditta, insegna denominazione sociale e domain name.

L'appello incidentale di Tufano Gomme doveva essere accolto rispetto alla denominazione sociale adottata dalla convenuta nel 2011 in violazione dei diritti di privativa e quale condotta di concorrenza sleale.

6.2. Con il motivo, non del tutto chiaro, nella sostanza la ricorrente pare dolersi della mancata debita considerazione della sua domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale confusoria da parte della convenuta controricorrente sia, nel rispetto del fondamentale principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art.22 cod.propr.ind., con riferimento ai vari segni distintivi diversi dal marchio registrato di cui era titolare, sia con riferimento al cambio di denominazione sociale attuato da Tufano Luigi Gomme nel 2011 in violazione dei diritti sul marchio registrato.

6.3. Per vero la Corte di appello, a pag.11, afferma che era stato proposto un solo motivo unitario di appello incidentale con cui Tufano Gomme aveva chiesto in applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi l'inibitoria dell'uso del termine «Gomme» in ogni segno distintivo dell'appellante principale.

La ricorrente a pag.35 del ricorso adduce invece l'esistenza di un secondo motivo di appello incidentale, dandone conto, con termini diversi ma sostanzialmente assimilabili, come rivolto a interdire alla convenuta l'uso della denominazione adottata nel 2011 (in cui per l'appunto era stato inserito accanto al patronimico «Tufano» il termine «Gomme»).

6.4. Le censure svolte dalla ricorrente Tufano Gomme, come sopra ricostruite, debbono essere disattese.

Da un lato, non vi è alcuno spazio per fondare la pretesa commissione di atti di concorrenza sleale confusoria con riferimento all'uso da parte di Tufano Luigi Gomme di una denominazione confondibile con il marchio registrato dalla ricorrente Tufano Gomme, poiché è sufficiente al rigetto la ritenuta nullità del marchio

in questione, incidentalmente apprezzata in via di eccezione dalla Corte di appello, anche senza considerare il fatto che il tema veicolato dall'appello incidentale mirava ad interdire alla controricorrente, in ampliamento rispetto alla sentenza di primo grado, anche l'uso del termine « Gomme», invero eminentemente descrittivo in relazione al commercio di pneumatici.

Dall'altro, la diversa prospettazione della commissione di atti di concorrenza sleale in violazione dei diritti di Tufano Gomme sugli altri suoi segni distintivi, unitariamente considerati, cade con il cadere del suo presupposto, ossia la priorità dell'uso di tali segni da parte della ricorrente, che, secondo la Corte di appello, non è affatto accertata.

Al contrario, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che semmai era stata l'attuale controricorrente a precedere la controparte, adottando per prima, sia pur di poco (un mese), una ragione sociale comprensiva del patronimico qualificante «Tufano», salvo poi ritenere che si era registrata per un lungo periodo temporale una situazione, reciprocamente tollerata, di coesistenza nell'utilizzo dei segni (marchi, insegne, ragioni sociali..) confondibili da parte delle due imprese.

7. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti della mala fede o colpa grave nell'azione giudiziale per la richiesta condanna della ricorrente ex art.96, comma 3, cod.proc.civ., che non consegue alla mera infondatezza delle tesi sostenute e postula un uso abusivo e distorto dello strumento processuale (Sez. U , n. 16601 del 05/07/2017 , in motivazione; Sez. 2, n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080 - 01; Corte Cost. n.152 del 23/6/2016), anche a prescindere dalla notevole peculiarità della fattispecie concreta, al cui proposito la

Corte ha ritenuto necessario enunciare il principio di diritto di cui al § 5.9.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi e € 200,00 per esposti, oltre al 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 25 novembre 2019