

23975/2020



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA	Presidente
MARCO VANNUCCI	Consigliere
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere - Rel.

Modello comunitario - Contraffazione - Limiti - Giudizio di fatto.
--

Ud. 12/10/2020 CC
Cron. 23975
R.G.N. 20481/2016

ORDINANZA

C. U. e. l.

sul ricorso 20481/2016 proposto da:

(omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. con socio unico, in
persona dei rispettivi presidenti legali rappresentanti *pro tempore*,
elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. in liquidazione e
concordato preventivo;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1789/2015 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 17/07/2015;

ORD.
3404
2020

M

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2020 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 17 luglio 2015 – in riforma della decisione del Tribunale della stessa città del 15 dicembre 2011 – ha dichiarato che il modello comunitario in titolarità di (omissis) s.p.a., appartenente alla serie (omissis), non costituisce contraffazione del modello registrato dalla (omissis) (omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che il modello comunitario in titolarità della (omissis) s.p.a. non integri la contraffazione, in quanto non suscita nel cd. utilizzatore informato la stessa impressione generale del modello di (omissis) (omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., concernente una bacinella a forma ellittica con due manici in posizione abbassata che ne abbracciano il perimetro: invero, nel primo modello i manici abbracciano in posizione abbassata il perimetro, e non si appoggiano sui bordi.

La forma delle bacinelle è almeno in parte imposta dall'uso cui sono destinate, il settore di riferimento è particolarmente affollato e la soluzione tecnica oggetto dell'inventiva assai modesta, mentre il riferimento al criterio dell'utilizzatore informato permette di considerare sufficienti anche differenziazioni non immediatamente rilevate dal consumatore medio: come avviene nella specie, in cui – ponendo a raffronto i due modelli – emerge la diversità dei manici (per sezione, dimensione, diametro, rivestimento, contrasto cromatico con la bacinella, posizione) e dei bordi delle bacinelle, inducendo una impressione diversa nell'utilizzatore informato.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla parte soccombente, sulla base di sei motivi.

Non svolgono difese le parti intimate, (omissis) s.p.a. in concordato preventivo e (omissis) s.p.a., cessionaria del ramo d'azienda della prima.

La parte ricorrente ha depositato la memoria.

Per ragioni di incompatibilità di un magistrato del collegio, la causa con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2020, n. 1570 è stata rinviata a nuovo ruolo, pervenendo alla adunanza odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso vanno come segue riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.), per avere la corte territoriale applicato la norma interna e non quella relativa al disegno o modello comunitario, di cui all'art. 10 Reg. CE 12 dicembre 2001, n. 6/2002, pur ammesso che le discipline sono armonizzate e che entrambe sono tenute al rispetto dei principi generali di cui alla direttiva 98/71/CE; comunque, la norma da applicare sarebbe stata l'art. 41 c.p.i.;

2) violazione e falsa applicazione degli art. 10 Reg. CE n. 6/2002 e 33 c.p.i., nonché omesso esame di fatto decisivo consistente nel non avere la corte del merito valutato la "impressione generale" suscitata dal modello della ricorrente, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche individualizzanti che lo rendono riconoscibile, tenuto conto del margine di libertà dell'autore, secondo la teoria del cd. affollamento del mercato o *crowded art*, ma nell'essersi limitata a considerare solo due elementi (la sezione dei manici ed il bordo della bacinella) trascurandone altri (la forma ellittica della bacinella ed i manici appoggiati sul bordo); invece, nel caso di specie, il giudizio sintetico complessivo palesa che i due

modelli presentano esattamente la stessa combinazione di caratteristiche (forma ellittica e due manici che appoggiano sul bordo superiore); né l'onere di dimostrare la situazione di affollamento del mercato, che rende sufficienti anche piccole differenze, è stato assolto dalla controparte;

3) violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, lett. a), 10 Reg. CE n. 6/2002 e 33 c.p.i., per non avere la corte territoriale valutato il margine di libertà dell'autore nel realizzare il modello e non avere considerato rilevante l'innovatività della soluzione tecnica applicata dalla ricorrente, ritenendo il settore particolarmente affollato, perché si tratterebbe di prodotti la cui forma è funzionale all'uso: al contrario, la forma non è interamente necessitata, non esistendo vincoli tecnici che limitino in modo rilevante la libertà dell'autore, è illogico fondare il giudizio di affollamento sulla funzionalità della forma all'uso e manca una reale motivazione sulla modestia della soluzione tecnica;

4) nullità della sentenza e violazione degli art. 111 Cost. e 132 c.p.c., avendo la corte d'appello esposto una motivazione meramente apparente con riguardo all'affollamento del settore di riferimento, desunto dalla genericamente asserita funzionalità della forma rispetto all'uso e dalla modestia della novità inventiva; laddove, invece, il tribunale aveva affermato come il settore non potesse reputarsi affollato con riguardo a modelli anteriori di bacinella a forma ellittica e con manici articolati al bordo;

5) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che il modello in questione non era mai stato prima realizzato, avendo errato la corte del merito nel considerare il *genus* bacinelle, invece della *species* definita dal modello ovale con doppio manico ripiegabile;

6) nullità della sentenza e violazione degli art. 111 Cost. e 132 c.p.c., avendo la corte d'appello esposto una motivazione meramente apparente sui fatti accertati, in dissenso dal c.t.u., in particolare circa l'assenza di anteriorità rilevanti per reputare affollato il mercato di riferimento.

2. – I sei motivi – ora sotto l'egida del vizio di violazione di legge, ora di quello di omesso esame – mirano tutti al medesimo obiettivo: l'affermazione di una "impressione generale" uguale, suscitata dal modello della controricorrente rispetto a quello anteriore registrato in capo alla ricorrente.

A tal fine, viene censurata ora l'applicazione della norma interna dell'art. 33 c.p.i., invece di quella comunitaria o dell'art. 41 c.p.i.; ora l'omessa valutazione complessiva del prodotto ed il mero esame parcellizzato di alcuni elementi specifici; ora l'affermazione dell'esistenza di un alto «*affollamento*» del mercato, pur senza idonea prova al riguardo ad opera della controparte, in dissenso dalla c.t.u., con motivazione meramente apparente ed errando nel considerare il *genus* bacinelle, non la *species* definita dal modello ellittico di bacinella con doppio manico ripiegabile; ora nell'avere la corte aggiunto che nello specifico prodotto "bacinella" la forma è, almeno in parte, funzionale all'uso.

Tuttavia, nessuna delle censure in diritto si palesa fondata; di conseguenza, il ricorso si risolve nel tentativo di ripetere inammissibilmente il giudizio di fatto, riservato però al giudice del merito.

2.1. – In primo luogo, non è violato l'art. 33 c.p.i., né la concreta vicenda è stata in esso erroneamente sussunta.

Dispone la norma circa il secondo requisito – il quale, accanto alla "novità", è posto dall'art. 31 c.p.i. come condizione per la

registrazione di un disegno o modello – che il “carattere individuale” del modello sussiste, ove *«l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato... / Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello»*.

I diritti conferiti dal modello registrato sono, poi, indicati all'art. 41 c.p.i. e consistono nel diritto esclusivo di utilizzarlo, in ogni specificazione; la norma provvede altresì a costituire la cd. estensione della protezione, con riguardo ad ogni *«disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa»*, ripetendo che *«[n]el determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello»*.

Dal suo canto, l'art. 10 Reg. CE n. 6/2002 prevede: *«Carattere individuale. 1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello»*.

Si tratta di una disciplina che, come questa corte ha già rilevato (sia pure in relazione al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95), ha sostituito al requisito dello "speciale ornamento" quello del "carattere individuale", *«in tal modo collocando la soglia di proteggibilità del modello ad un livello generalmente ritenuto più modesto di quello precedente, nel senso che, rispetto alle anteriorità divulgate, non si richiede più la presenza di elementi ornamentali capaci di dare la fondata sensazione di un'estetica nuova del prodotto, ma, più semplicemente, la rilevabilità di differenze tali da imporsi all'attenzione del consumatore ed idonee ad influenzarne le scelte di mercato»* (Cass. 15 gennaio 2018, n. 762).

Ciò posto, è agevole rilevare come il primo motivo si palesi addirittura inammissibile, quando pretende di affermare l'errata individuazione della fattispecie normativa rilevante, senza neppure soffermarsi ad indicare quale conseguenza effettiva ciò avrebbe comportato nella decisione della controversia, in ragione almeno di una pretesa difformità di disciplina interna e comunitaria – che la comparazione delle norme riportate addirittura esclude – da cui sia derivata la formazione di una norma del caso concreto errata, a séguito all'interpretazione giurisprudenziale operata dalla sentenza impugnata.

Il perfetto completamento che l'art. 41 c.p.i. rappresenta, rispetto all'art. 33 del medesimo codice, con riguardo ai requisiti del modello registrabile e dell'estensione della tutela accordata, per il resto, esclude ogni residua ipotesi di fondatezza della prima censura.

Quanto alla sussunzione, giova ricordare che, se giudizio relativo alla riconducibilità della vicenda concreta sotto l'astratto paradigma legislativo è giudizio di diritto, controllabile ai sensi dell'art. 360,



comma 1, n. 3, c.p.c., l'accertamento circa l'esistenza ed i connotati di quella vicenda è rimessa in via esclusiva al giudice del merito.

2.2. – L'esame dei modelli nel loro insieme, operato dalla corte d'appello, dà in sé ragione del rigetto del secondo motivo di ricorso.

È vero, infatti, che la sentenza impugnata ha esteso la propria argomentazione all'esame di singoli elementi caratterizzanti i due modelli, ed, in particolare, alle peculiarità dei manici rispetto al bordo superiore del manufatto: ma ciò non esclude affatto la sintesi infine operata, al contrario rendendo ancor meno "apparente" la motivazione esposta.

Non risponde al vero, dunque, che la corte del merito non abbia preso in considerazione il modello nel suo insieme, potendo desumersi, dall'adeguata motivazione svolta, che la corte si sia rappresentata puntualmente la situazione, anzi andando proprio alla ricerca di quelle possibili caratteristiche che potessero differenziare il prodotto, o, all'opposto, non integrare il requisito della individualità del modello.

Nessuna violazione è pertanto avvenuta del condiviso principio, secondo cui (cfr. Cass. 15 gennaio 2018, n. 762), *«ai fini della comparazione di un nuovo modello con le anteriorità, occorre valutare l'impressione d'insieme che la sua forma genera nell'osservatore, concentrando l'attenzione sull'aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante»*; principio ancora ribadito ancor più di recente (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31940).

Il condivisibile principio deriva, occorre notare, dall'attitudine percettiva, propria dell'occhio e del cervello umano, usi ad essere "impressionati" o "colpiti" – ben prima di un esame parcellizzato, che

necessariamente segue e che non rileva ai fini della connotazione tipica di ciascun modello – dall’impatto esteriore di un oggetto nel suo insieme.

2.3. – La corte del merito, esaminati in concreto i caratteri dei due modelli, ha ritenuto che il modello RCD ‘338 sia diverso dal quello anteriore RCD ‘262, tale da suscitare nell’utente informato una diversa impressione generale d’insieme, rendendo rilevanti anche variazioni piuttosto modeste, ma pur sempre significative per il medesimo, in un settore affollato come è quello delle bacinelle in plastica.

Con riguardo all’elevato “affollamento” del mercato, affermato dalla sentenza impugnata, ma escluso dal c.t.u. e dal giudice di primo grado, qualche considerazione ulteriore deve pertanto essere spesa.

Le disposizioni ricordate impongono che il modello sia nuovo e che esso abbia carattere individuale, cioè susciti nell’«utente informato» una «impressione generale» diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello, anche considerando il «margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato».

Non è questione della nozione «utente informato», su cui non si discute in questa sede (cioè di colui che acquista materialmente i prodotti e che, essendo informato sulle caratteristiche e sull’evoluzione degli stessi, è in grado di percepirne anche piccole differenze non significative agli occhi di un consumatore occasionale: v. Cass. 15 gennaio 2018, n. 762), onde non se ne tratta per la sua estraneità al *thema decidendum*.

Circa la valutazione dell’«impressione generale» suscitata dal modello, specificamente dedotta, va invece rilevato come, dovendosi tener presente il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il modello, diviene necessario considerare la varietà di

prodotti esistenti in quello specifico settore, definita dagli operatori come "affollamento".

Il principio, che si è andato affermando nella giurisprudenza specializzata, è nel senso che il giudizio sull'esistenza del cd. carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato: se, cioè, nel settore in questione esistano pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti.

Anche in sede comunitaria (cfr. Tribunale Unione europea, 13 novembre 2012, n. 83/11, 84/11, *Soc. Antrax it*) si afferma come *«Un affollamento dello stato dell'arte derivante dall'esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente per la valutazione del carattere individuale, in quanto può essere idoneo a rendere l'utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli»*.

Tale principio è condiviso dal Collegio, con la precisazione – sollecitata dal quinto motivo di ricorso – secondo cui nel giudizio in questione rileva giocoforza l'accertamento dell'ampia, oppure ridotta, presenza sul mercato di prodotti riferibili al *genus* e non ad una (più o meno ristretta ed incerta) *species*: non ha pregio, dunque, l'assunto della ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato il *genus* "bacinella", invece della *species* "bacinella ellittica con doppio manico ripiegabile sul bordo".

Ed invero, il settore merceologico di riferimento non può che essere quello generale cui appartiene il prodotto asseritamente imitato, secondo l'uso che gli compete, e non il "settore" delineato dalla descrizione singolare e puntuale di *quel* particolare prodotto, avente, cioè, proprio e tutti i caratteri del modello pretesamente lesa nei diritti di esclusiva: pena la tautologia della nozione, posto che si finirebbe allora, per definizione, per descrivere il singolo prodotto e non il settore di riferimento.

La critica rivolta alla decisione impugnata col terzo motivo – concernente l'affermazione secondo cui si tratta di prodotti la cui forma è funzionale almeno in parte all'uso – e collegata all'adeguata differenziazione del modello della controricorrente ritenuta dalla corte del merito, non è fondata: sia perché la valutazione dell'essere il prodotto condizionato da elementi funzionali non è affatto estranea al giudizio in questione, anzi essendo appunto afferente alla c.d. libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il modello (art. 33 e 41 c.p.i.), sia perché essa si risolve pur sempre in un giudizio di fatto; mentre nessuna illogicità o contraddittorietà insanabile della motivazione sul punto sussiste.

2.4. – Ogni altra questione introdotta dai motivi – ivi compresa la lamentata discordanza dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sull'essere o no affollato il mercato di riferimento – costituisce in verità doglianza di merito, riguardando accertamenti del fatto, inammissibili in sede di legittimità.

La sentenza impugnata ha, in definitiva, ritenuto che le variazioni nel modello presentano sufficienti caratteristiche di originalità, tali da essere percepibili dai destinatari del prodotto, in quanto determinano un'impressione visiva, idonea a differenziarlo nel campo particolarmente affollato dei contenitori in plastica per simili usi.

La corte territoriale ha dunque motivato il suo giudizio al riguardo, nell'ambito del potere discrezionale ad essa riservato, non potendosi pertanto più sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo, più favorevole alla ricorrente, sui quei medesimi elementi che il giudice del merito ha prudentemente apprezzato.

In conclusione, il ricorso è respinto.

3. – Nulla sulle spese di lite, in mancanza della costituzione delle intimite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto ex art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2020.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente
(Carlo De Chiara)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA¹²

Il 29 OTT. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone