



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
MARCO MARULLI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere

Oggetto:

BREVETTO MARCHIO Ud.08/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32221/2020 R.G. proposto da:

(omissis) SRL, elettivamente domiciliato in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis) (null)
rappresentato e difeso dall'avvocat (omissis)

-ricorrente-

contro

(omissis) R. (omissis) AS, elettivamente domiciliato
in (omissis) presso lo studio
dell'avvocato (omissis) che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis)

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1729/2020
depositata il 09/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1729/2020, pubblicata il 9/3/2020, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale, su domanda de (omiss) (omissis) Dr. (omissis) (omissis) sas, società attiva nel settore dei presidi sanitari e parafarmaceutici, titolare del marchio « (omissis) depositato il (omissis) , concesso nel gennaio 2004, nei confronti della società concorrente (omissis) rl, si era accertata la contraffazione, da parte della convenuta, del marchio « (omissis) di proprietà dell'attrice e l'illecito concorrenziale posto in essere dalla stessa, con dichiarazione di nullità del marchio « (omissis) registrato dalla convenuta (omissis) el dicembre 2010, su domanda depositata in data 20/7/2009, inibitoria all'ulteriore utilizzo dello stesso, fissazione di una penale giornaliera di € 500,00 e condanna al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in € 5.000,00.

I giudici di appello, in particolare, hanno rilevato che: a) in ordine alla perdita di efficacia del marchio di titolarità dell'attrice, non rinnovato alla scadenza della prima registrazione del 2010, in quanto il suddetto segno, di cui era stata richiesta il 28/7/2014 una nuova registrazione, concessa, nel corso del giudizio, in data 3/2/2016 (come documentato dal doc.to 40 del fascicolo di parte attrice di primo grado), era stato «*usato senza soluzione di continuità anche nel periodo in cui lo stesso risultava privo di registrazione*», come accertato in primo grado in difetto di contestazione e di specifico motivo di gravame; b) ora l'uso, di fatto, di un marchio con notorietà non puramente locale (come dimostrato, in difetto di specifica doglianza in appello avverso le statuizioni di primo grado, dal fatto che il marchio risultava inserito



nell'informatore farmaceutico sin dal 2006 e il relativo prodotto compariva, sin dal 2007, nel prontuario Federfarma) dà luogo alla stessa tutela del marchio registrato, anche nel conflitto con successivo marchio registrato ad opera di terzi; c) quanto alla confondibilità dei due segni e dei due prodotti, si trattava di «*marchi sostanzialmente sovrapponibili dal punto di vista fonetico*», differendo solo per una lettera, essendo scarsamente rilevante la diversa colorazione delle lettere, ed i prodotti, con riguardo al rischio di confusione per il pubblico, erano entrambi caratterizzati da «*declamate proprietà riparative della pelle*»; d) il danno, correlato al pregiudizio inferto alla capacità distintiva del marchio, dimostrata la vendita del prodotto contraffatto, attesa la difficoltà di specifica prova al riguardo, era stato correttamente quantificato nell'importo sopra indicato, misura minima peraltro. Avverso la suddetta pronuncia, la (omissis) srl propone ricorso per cassazione, notificato il 14/12/2020, affidato a tre motivi, nei confronti della società La (omissis) Dr. (omissis) (omissis) as (che resiste con controricorso, notificato il 14/1/2021). La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.22 c.p.i. con riferimento all'omessa valutazione circa l'assenza di prova di utilizzo del marchio « (omissis) » nonché l'erronea e falsa applicazione, sempre ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.115 c.p.c., in ordine al principio di non contestazione, avendo la Corte d'appello ritenuto che la concorrente società avesse l'onere di contestare il preuso di fatto da parte della Dr. (omissis) in difetto di prova da parte della società, che aveva azionato la pretesa di nullità della privativa successivamente registrata, circa la rinomanza del suddetto segno; b) con il secondo motivo, la falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 20 c.p.i., in ragione dell'intervenuta decadenza



del marchio « (omissis) e sull'eventuale conflitto ed opposizione del marchio non registrato, in difetto di prova da parte della Dr (omissis) dell'utilizzo, di fatto, stante la scadenza della prima registrazione, e della diffusione del marchio di cui si invoca la tutela; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.125 c.p.i., in relazione alla liquidazione de danno ed ai criteri per la sua determinazione, in quanto il giudice di merito non poteva determinare il danno presuntivamente, seppure in misura oggettivamente modesta, ma avrebbe dovuto accertare l'effettiva presenza di un danno.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

La Corte d'appello ha ritenuto dimostrato, da parte della Dr (omissis) il preuso, ad opera della società attrice, presente sul mercato dal 2006, del marchio, dotato di capacità distintiva, (omissis) «per un periodo di tempo registrato e per altro periodo utilizzato di fatto, caratterizzato da notorietà non meramente locale», per contraddistinguere prodotti caratterizzati da proprietà riparative della pelle, con conseguente diritto esclusivo meritevole di tutela, a norma dell'art.12, comma 1 lett.a), c.p.i..

La ricorrente svolge considerazioni inconferenti in ordine a violazione dell'art. 22 c.p.i. ed alla mancata prova della rinomanza del segno anteriore ovvero, nel secondo motivo, sulla perdita di efficacia della originaria registrazione del marchio della Dr (omissis)

3. Il terzo motivo è infondato.

L'art. 125 c.p.i., di cui al d.lgs. 30/2005, nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. 140/2006, recante norme di attuazione della dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva Enforcement), così recita: «Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze



economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento».

La disposizione, regolando il risarcimento dei danni da contraffazione e concorrenza sleale, per la loro liquidazione fa rinvio, al primo comma, agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., «tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione»; nel secondo comma, la norma consente di parametrare, in via equitativa, il danno da lucro cessante ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, mentre la disposizione contenuta nel terzo comma prevede, come ulteriore criterio, «in ogni caso», quello della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al danno da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale voce di danno.



La norma, quindi, consente, secondo le regole generali, **il ricorso** alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare.

Tale valutazione equitativa risulta tanto più necessaria nell'ambito della lesione di diritto di proprietà industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attività senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale.

Il primo comma della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione) e tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma «*globale*», nella quale quindi non deve essere neppure specificata l'incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto (Cass. 5666/2021, in motivazione).

Questa Corte (Cass. 4048/2016) ha, già, affermato la regola *iuris* secondo cui, «*in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere- dovere di commisurarli, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo*».



Ora, nella specie, la Corte d'appello ha confermato il *quantum del danno* liquidato, in via equitativa, in primo grado, nella misura minima di soli € 5.000,00, a titolo non di accertata diminuzione delle vendite della Dr. (omissis) ma di pregiudizio per possibile annacquamento della capacità distintiva del marchio, considerati i volumi di vendita dichiarati e documentati dall'attrice ed il prezzo unitario.

Né rileva, ai fini del danno da contraffazione, l'elemento soggettivo indicato in ricorso, per avere (omissis) ignorato di violare un marchio di terzi, stante l'accertata decadenza dal 2010 del marchio (omissis)

La sentenza risulta quindi non affetta da violazioni di legge.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023.

Il Presidente

