



13921.20

C-I

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA

Presidente

UMBERTO L.C.G. SCOTTI

Consigliere - Rel.

MARCO MARULLI

Consigliere

LUNELLA CARADONNA

Consigliere

LUCA SOLAINI

Consigliere

DITTA E
DENOMINAZIONE
SOCIALE

Ud. 13/12/2019 PU

Cron. 13921

R.G.N. 15010/2015

SENTENZA

sul ricorso 15010/2015 proposto da:

(omissis) s.p.a. in liquidazione, già (omissis)
s.p.a., già (omissis) s.p.a., in persona del liquidatore *pro tempore*,
(omissis) s.r.l. già (omissis) s.r.l. in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliate in (omissis),
presso lo studio degli avvocati (omissis) e (omissis)
che le rappresentano e difendono in forza di procure speciali in
calce al ricorso,

-ricorrenti -

contro

(omissis), (omissis)s.r.l.,

- intimati -

nonchè contro

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis)

5159

2019

(omissis), presso lo studio degli avvocati (omissis)
(omissis), che la rappresentano e difendono in forza di procura
speciale in calce al controricorso,
-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1787/2015 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI

uditi gli Avvocati (omissis), (omissis) e (omissis)
(omissis),

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO
CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 14.9.2011, il Tribunale di Roma- Sezione
specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale ha
rigettato le domande proposte dalla (omissis) s.p.a. nei
confronti della (omissis) (oggi (omissis) s.p.a.), della
(omissis) s.r.l. e di (omissis), aventi ad oggetto
l'inibitoria dell'illegittimo uso dei marchi «(omissis)» e «(omissis)
(omissis)» di cui era titolare l'attrice, dell'illegittimo uso del segno
«(omissis)», quale condotta di concorrenza sleale, a norma degli artt.
2598 e 2600 cod.civ., nonché dell'uso del patronimico «(omissis)»
nella denominazione sociale della (omissis) s.r.l. e della (omissis)
(omissis), oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha sospeso il giudizio
limitatamente alle domande proposte contro la (omissis) s.r.l. in
attesa della definizione del giudizio relativo alla nullità del marchio
comunitario «(omissis)».

2. La (omissis) s.p.a. ha proposto appello a cui hanno resistito le due società convenute e (omissis) ; si è costituita altresì la (omissis) s.r.l., chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto del gravame.

Con sentenza del 18.3.2015 la Corte d'appello di Roma - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale ha accolto parzialmente l'appello, accertando che l'utilizzo da parte della (omissis) s.p.a. e della (omissis) s.r.l. del patronimico «(omissis)» nella loro denominazione sociale costituiva atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n.1, cod.civ. e violazione del diritto dell'attrice all'uso esclusivo della sua denominazione sociale.

Al riguardo, la Corte ha osservato che era infondata l'eccezione d'incompetenza della Corte d'appello essendo invece competente la Sezione Specializzata della stessa Corte; non era applicabile l'art. 2563 cod.civ., relativo alla ditta e non alla denominazione della società cui era invece applicabile diversa normativa; l'uso del patronimico «(omissis)» nelle ragioni sociali delle società convenute aveva creato confusione con il nome e l'attività svolta dall'attrice, poiché era in grado di far ritenere ad operatori anche avveduti che la società attrice e le società convenute appartenessero al medesimo gruppo imprenditoriale (ancorché in forma di semplice partecipazione al capitale o di collaborazione contrattuale); l'inserimento del patronimico «(omissis)» non appariva idoneo a fugare il rischio di confusione, come pure quello delle parole « (omissis) », che, per la loro genericità, erano parimenti inidonee a differenziare le due società; pertanto, l'utilizzo del suddetto patronimico costituiva atto di concorrenza sleale confusoria rispetto al medesimo patronimico utilizzato dalla (omissis) (omissis) poiché induceva a ritenere l'esistenza di un collegamento tra le imprese concorrenti operanti nel medesimo settore dell'edilizia; quanto al rigetto della domanda di accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale per

l'utilizzo del marchio «^(omissis)», l'appellante non aveva censurato la decisione del Tribunale.

3. La ^(omissis) in liquidazione s.p.a. (già ^(omissis) ^(omissis) s.p.a., già ^(omissis) s.p.a.) e la SGS s.r.l. (già ^(omissis) s.r.l.) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito la ^(omissis) s.p.a. con controricorso.

Non si sono costituiti gli altri soggetti intimati. Le parti hanno depositato memorie.

Con ordinanza interlocutoria del 18/12/2018-11/3/2019 la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo, perché, quanto alla questione sollevata con il primo motivo del ricorso, la 1° Sezione civile, con ordinanza n. 2723/2019, in sede di decisione di un conflitto negativo di competenza per violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, in ordine all'asserita natura di organo giudiziario autonomo della Sezione specializzata in materia di imprese, siccome munita di specifica competenza funzionale, aveva rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite stante il contrasto tra vari provvedimenti della Corte di Cassazione.

In data 23/7/2019 con la sentenza n.19882/2019 le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione loro sottoposta ed è stata conseguentemente rifissata udienza al 13/12/2019.

Le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., le ricorrenti hanno dedotto la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 327 cod.proc.civ. e dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003.

1.1. Le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello aveva respinto la loro eccezione preliminare concernente l'inammissibilità del gravame e la sua incompetenza, in quanto il gravame era stato proposto da (omissis) s.p.a. semplicemente innanzi alla Corte d'appello di Roma e non innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale della stessa Corte, quale ufficio giudiziario autonomo, munito di propria competenza, come avrebbe dovuto.

Le ricorrenti, pur dando atto del contrasto registrato anche nella giurisprudenza di legittimità, oscillante fra la tesi della competenza funzionale e quello del mero riparto «tabellare» quanto all'assegnazione dei procedimenti alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, insistono sulla configurazione di una vera e propria competenza, sostenendo consequenzialmente che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per decadenza dall'impugnazione.

La censura non è stata inequivocamente rinunciata, anche se con la memoria del 5/12/2019 le ricorrenti, preso atto della recente decisione delle Sezioni Unite del 23/07/2019 n. 19882, hanno inteso ribadire la fondatezza solo del secondo e terzo motivo di ricorso, insensibili alla citata pronuncia.

1.2. Il contrasto giurisprudenziale segnalato è stato infatti risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 23/07/2019 n. 19882, che ha affermato che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario; da qui scaturisce l'inammissibilità della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell'ambito della competenza in

senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

La Corte intende apprestare continuità al principio che è stato espresso dalla massima autorità nomofilattica, dopo aver accuratamente soppesato gli argomenti, invero variegati e molteplici militanti a favore delle tesi contrapposte.

Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si presenta una questione di competenza in senso proprio solo nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti a tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata.

Inoltre, nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo deve essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario deve rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice *a quo*, se ritiene errato il suo rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta; e se il giudice *ad quem* nega la propria competenza interna, il conflitto deve essere deciso dal Presidente del Tribunale.

Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le Sezioni Unite hanno precisato che il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall'art.25, comma 1, Cost., non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante, ma va riferito all'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art.158 cod.proc.civ.



Poiché le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale e in materia di impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite e poiché ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art.25 Cost. non rilevano le persone fisiche che compongono dette sezioni, spetta alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui nella materia specializzata si sia pronunciato il Giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall'art. 50 *quater* cod. proc. civ., che richiama l'art.161, comma 1, cod. proc. civ.

La parte interessata può far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell'art. 50 *quater* cod. proc. civ. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anziché collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n.28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n.16186.

1.3. Deve ritenersi quindi infondata la censura, che presuppone erroneamente una questione di competenza nel riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ovvero in materia di impresa, dello stesso ufficio giudiziario.

2. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 21, 22 e 12, lett.b), cod.propr.ind. e degli artt. 2564 e 2567, cod.civ., non avendo la Corte d'appello fatto applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi.

2.1. Secondo le ricorrenti, l'art. 21 cod.propr.ind. non si riferisce ai soli marchi (in quanto, diversamente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.).

Inoltre la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che (come rilevato dal Tribunale) l'uso della parola «^(omissis)», quale cognome comune dei soci della (omissis) e dei soci di maggioranza, poteva ritenersi lecito in quanto avvenuto in funzione identificativa dell'imprenditore.

Le ricorrenti rappresentano la storia imprenditoriale della famiglia ^(omissis), per lungo tempo coesa nell'attività commerciale intrapresa da (omissis) e quindi continuata in armonia dapprima dalla seconda generazione dei figli (omissis) e (omissis) e poi dalla terza generazione, rappresentata dai cugini ^(omissis) e ^(omissis), sino alla designazione di ^(omissis) come capo dell'azienda e alla mortificazione delle capacità dei cugini, il che aveva determinato l'ing. (omissis) ad avviare dal 2005 un autonomo percorso imprenditoriale con le società attuali ricorrenti.

Secondo le ricorrenti, nel momento in cui economicamente l'impresa familiare si era scissa nulla poteva ostacolare la piena legittimità dell'uso del patronimico condiviso nei segni distintivi delle iniziative della «minoranza», sia nelle denominazioni sociali, sia nelle ditte, sia nei marchi.

La composizione degli interessi potenzialmente confliggenti, ossia l'interesse del pre-adottante a riservarsi l'uso del nome commerciale e l'interesse degli omonimi a spendere in commercio il proprio patronimico doveva essere condotta alla luce del combinato disposto degli artt.2563, comma 2, 2564 e 2567, comma 2, cod.civ. nel senso che in caso di omonimia, derivante dall'inserzione nella ditta del patronimico, la ditta post-adottata, pure nel rispetto del principio di verità, doveva essere integrata e modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art.12, lettera d) e 22 cod.propr.ind. il riconoscimento della

legittimità dell'uso del patronimico nell'attività economica era trasversale rispetto a tutti i segni distintivi e doveva valere, in difetto di contrasto con le regole della correttezza professionale, anche per la denominazione sociale, pena, in difetto, la lesione del diritto costituzionale di difesa dell'omonimo.

In ogni caso il richiamo dell'art.2564 cod.civ. operato dal 2° comma dell'art.2567 valeva a recepire il principio della sufficienza di integrazioni e modificazioni differenziatrici anche per la denominazione sociale.

2.2. Le censure proposte con il mezzo di ricorso non possono essere condivise.

Giova premettere che l'accoglimento della domanda della società attrice appellante è dipeso dalla priorità nell'utilizzo del patronimico «^(omissis)» nella denominazione sociale della ^(omissis) ^(omissis) (7/2/1972) rispetto alla ^(omissis) (11/5/2005) e alla ^(omissis) (25/2/2003), indipendentemente da una priorità nell'uso anche del segno ^(omissis) come marchio, che la Corte capitolina ha espressamente ritenuto superfluo accertare (sentenza impugnata, pag.6-7).

Del pari appaiono inconferenti in questa sede di legittimità le ampie argomentazioni svolte dalla controricorrente alle pagine da 12 a 17 del suo atto difensivo con riferimento alla sentenza UAMI del 21/4/2010, relativa al conflitto fra i marchi dei due gruppi, riportata per vasto estratto, che non è stata neppure considerata dalla Corte di appello nel suo impianto motivazionale.

2.3. La questione di diritto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, in tal senso sollecitata dalle censure delle ricorrenti, riguarda la portata dell'efficacia scriminante dell'art.21, comma 1, lettera a), cod.propr.ind. in tema di uso nell'attività economica del patronimico.

Tale norma nel testo attuale [peraltro risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 20/2/2019, n. 15] prevede che i diritti di marchio d'impresa

registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica.

In precedenza, la norma nel testo risultante dalle modifiche apportate all'impianto originario del codice dall'art.13 del d.lgs. 13/8/2010, non prevedeva la restrizione dell'ammissibilità alla sola ipotesi dell'uso fatto da una persona fisica.

L'intervento del 2019 si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (Ue) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2015 n. 2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) 2015/2436/CE, che al 27° «considerando» aveva ritenuto che fosse opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettessero al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale e, al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori, limitare tale uso solo al nome di persona di un terzo; l'art.14 della nuova aveva quindi previsto che il diritto conferito da un marchio d'impresa non permettesse al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica.

Il testo originario del Codice, nella versione precedente alle modifiche del 2010, non conteneva nella premessa il riferimento alla necessità della conformità dell'uso alla correttezza professionale, racchiuso nella sola disposizione di cui alla lettera c), e generalizzato dal decreto correttivo n.131 del 2010.

La disposizione relativa agli usi leciti era stata introdotta nel testo della legge marchi (r.d. 21.6.1942 n. 929) con la riforma del

1992, in conformità alla Direttiva CEE 80/104 e ha patito una serie, invero non fortunata, di vicende normative.

Infatti la condizione che subordinava la liceità dell'uso alla conformità della condotta ai principi della correttezza professionale era stata introdotta solo nel testo della lettera c) del primo comma dell'art.1 *bis* l.m., anche se un successivo «comunicato di rettifica» aveva precisato che la condizione si riferiva a tutte e tre le ipotesi. Il successivo codice della proprietà industriale del 2005 rimase inficiato dal medesimo vizio costruttivo perché riportava la condizione ancora nel solo testo della lettera c) e così riproponeva inevitabilmente il dubbio circa la sua natura generale.

Tale dubbio è stato definitivamente superato solo con il decreto correttivo n.131 del 2010 che ha espressamente e inequivocabilmente generalizzato la condizione, accogliendo i voti della dottrina e della giurisprudenza di merito, comunque pervenute a questo approdo interpretativo anche nel perdurante vigore della disposizione infelicemente strutturata.

2.4. Ai fini della presente controversia, occorre peraltro riferirsi *ratione temporis* alla disciplina originaria del codice anteriore alle modifiche, fortemente limitative, apportate nel 2019, visto che l'adozione della denominazione sociale da parte delle società ricorrenti è avvenuta rispettivamente poco dopo l'entrata in vigore del codice ((omissis)) o addirittura prima, nel 2003 ((omissis)).

2.5. Secondo le ricorrenti la norma di cui all'art.21, comma 1, lettera a), deve essere letta in sintonia con il principio generale dell'unitarietà dei segni distintivi, che trova espressione nell'art.22 e nell'art.12 del codice della proprietà industriale e quindi non in modo circoscritto alla sola materia dei marchi di impresa ma esteso anche alle denominazioni di società di capitali.

Tale principio, poi, andrebbe armonizzato con il disposto dell'art.2567 cod.civ. che in tema di ragione sociale e denominazione sociale richiama comunque la regola dettata in

tema di ditta dall'art.2564 cod.civ., secondo cui in caso di confondibilità fra ditte la ditta post-adottata confondibile deve essere integrata o modificata con indicazioni opportunamente volte a differenziarla.

2.6. La Corte di appello, tuttavia non ha affatto escluso in linea di principio la possibilità di inserimento nella denominazione sociale successiva del nome patronimico del fondatore, pur chiarendo che le regole dettate in tema di denominazioni sociali, dominate dal principio di libera formazione, divergevano da quelle in tema di ditta individuale, per cui vige l'obbligo di verità (art.2563, comma 2, cod.civ.), che trova invero protezione anche nel disposto dell'art.8, comma 2, ultimo periodo, cod.propr.ind., secondo il quale in ogni caso, la registrazione di un marchio non impedisce a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21 cod.propr.ind.

Il principio di verità trova emersione anche nelle regole dettate in tema di ragione sociale delle società di persone per cui gli artt.2292 e 2314 cod.civ. esigono l'inserimento almeno del nome di un socio illimitatamente responsabile.

2.7. Al contrario, nella decisione impugnata si è ritenuto che l'ammissibilità di principio dell'inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata dovesse essere verificata in concreto sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto.

Tale giudizio in tema di denominazioni di società di capitali, per un verso, esige, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale un metro più severo, visto che non opera il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale della società; per altro verso, la valutazione non può prescindere da un accertamento di fatto circa il concreto pericolo di confusione fra le due imprese, che, secondo i principi generali, va condotto anche sul versante del rischio di associazione fra i segni.



In effetti anche l'invocato art.21 cod.propr.ind. esige pur sempre il rispetto del canone generale della conformità alla correttezza professionale, che implica necessariamente un riscontro in concreto del rapporto concorrenziale fra le due imprese.

A tale scrutinio la Corte romana non si è sottratta, attribuendo rilievo, da un lato, alla rilevanza essenziale e caratterizzante del patronimico «^(omissis)» nell'ambito della denominazione pre-adottata, quale vero «cuore» e segno distintivo dell'attività di impresa, dall'altro, alla tipologia dell'attività svolta dalle società in questione, a livello globale e nel settore della costruzione di grandi opere, non senza esaminare - e valutare negativamente - anche la reale capacità di differenziazione apportata dalle parole aggiunte nelle denominazioni sociali delle attuali ricorrenti («^(omissis)» in un caso e «^(omissis)» nell'altro) e tener conto anche di una concreta vicenda confusoria, quale riscontro fattuale.

2.8. La decisione impugnata è quindi conforme agli orientamenti di questa Corte che recentemente ha ritenuto che, ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione, il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci (Sez.1, 14/08/2019, n. 21403).

In particolare nella motivazione questa Corte ha osservato: «qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l'obbligo di

apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 cod.civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata (Cass. 3/8/1987, n. 6678)».

Anche in questa più risalente pronuncia, la Corte osservò che qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l'obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 cod.civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trovava deroga per la legittimità dell'inserimento e per il fatto che si trattasse del cognome di imprenditore individuale la cui impresa fosse stata conferita nella società; infatti anche in tale ipotesi la denominazione della società poteva essere liberamente formata.



2.9. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge e l'accertamento di fatto operato dal Giudice del merito non è censurabile in questa sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei limiti attualmente consentiti dall'art.360, n.5, cod.proc.civ.

3. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ. le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 cod.civ., e si lamentano del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che la condotta di concorrenza sleale per confusione fosse implicita nel comportamento già qualificato come lesivo della privativa sull'anteriore denominazione sociale.

3.1. Il motivo è catalogato in rubrica con riferimento al n.5 dell'art.360 cod.proc.civ.

Le ricorrenti tuttavia chiariscono di volersi astenere da una censura motivazionale ex art.360, n.5, cod.proc.civ. (pag.30, penultimo capoverso) e in realtà denunciano una violazione di legge che scorgono consumata per il deprecato appiattimento effettuato dalla sentenza impugnata della tutela concorrenziale sulla violazione del segno distintivo, pur tenute ben distinte dalla clausola di salvaguardia di esordio dell'art.2598, n.1 cod.civ. («Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi.....»).

3.2. Nella specie la censura non appare fondata.

La Corte territoriale, proprio perché non ha ritenuto di per sé vietata l'inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata, che ha censurato solo perché fonte di confusione tra le due imprese, ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concorrenza sleale confusoria, che comprendono l'effettivo rapporto concorrenziale sul mercato fra le due imprese, l'omogeneità delle attività, il concreto pericolo di confusione del pubblico fra le rispettive attività dei due imprenditori concorrenti.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 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 delle ricorrenti, 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 13 dicembre 2019

Il Consigliere estensore
Umberto L.C.G. Scotti

Il Presidente
Carlo De Chiara

