

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21403 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 14/08/2019

SENTENZA

sul ricorso 17612/2015 proposto da:

Crastan S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzo n.20, presso lo studio dell'avvocato Persichelli Cesare, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Testa Paolina Ines, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Crastan Caffè S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell'avvocato Imbardelli Fabrizio,

1

1781
2019



che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasquini Alessandro, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 984/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto dell'eccezione preliminare, per il rigetto del ricorso con inammissibilità del settimo motivo;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Cesare Persichelli e Paolina Ines Testa che hanno chiesto l'accoglimento;

udito, per la contro ricorrente, l'Avvocato Alessandro Pasquini che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. — Crastan s.p.a. agiva in giudizio nei confronti di Crastan Caffè s.r.l. lamentando l'utilizzo, da parte della convenuta, di una denominazione sociale confondibile con la propria, nonché l'impiego di marchi interferenti con i suoi segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto dalla stessa Crastan Caffè ai propri danni.

La società evocata in giudizio si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale a tutela della propria ragione sociale e dei propri marchi, di cui a sua volta lamentava la contraffazione.

Il Tribunale di La Spezia respingeva la domanda attrice e accoglieva parzialmente quella riconvenzionale, dichiarando che l'uso, da parte della società attrice, del marchio recante il segno «Crastan» nella commercializzazione del caffè era lesivo dei



diritti esclusivi spettanti alla convenuta; in conseguenza inibiva alla società che aveva intrapreso il giudizio l'impiego del marchio registrato col n. 77555.

2. — Crastan s.p.a. proponeva appello che, nella resistenza di Crastan Caffè, la Corte di appello di Genova respingeva con sentenza pubblicata il 18 luglio 2014.

3. — Contro tale sentenza Crastan s.p.a. ha proposto un ricorso per cassazione basato su sette motivi. Resiste con controricorso Crastan Caffè s.r.l.. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell'art. 2564 c.c., richiamato dall'art. 2567 c.c.. La ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia fatto corretta applicazione del secondo comma del cit. art. 2564 c.c., impiegando un elemento di valutazione del tutto estraneo rispetto la disciplina normativa: e cioè l'appartenenza di uno dei soci della società Crastan Caffè alla famiglia che era una volta titolare della società di fatto Bazzel Crastan & C., la quale aveva cessato la propria attività nel 1959. L'errore sarebbe consistito, ad avviso dell'istante, nel valorizzare, nel conflitto tra denominazioni sociali, il fatto che quella adottata per seconda sia costituita dal patronimico di uno dei soci. Il giudice distrettuale avrebbe dovuto invece fare applicazione del criterio della priorità e ciò avrebbe condotto a risolvere il conflitto in favore della ricorrente. Sottolinea inoltre la società istante che la sentenza impugnata aveva impropriamente richiamato l'art. 8, comma 2, c.p.i., il quale non attribuisce al socio di una società di capitali il diritto di utilizzare nell'ambito della denominazione della società il nome di famiglia.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa



applicazione degli artt. 2563, 2565 e 2556, comma 2, c.c.. Viene dedotto che la Corte distrettuale aveva conferito «una sorta di ultrattività» alla società di fatto Bazzel-Cratan & C., che aveva cessato la propria attività nel 1959: il giudice del gravame aveva infatti erroneamente ritenuto che l'adozione della denominazione «Cratan» da parte della controricorrente, costituita nel 1976, dovesse ritenersi valida per il sol fatto che l'attività intrapresa di quest'ultima si ricollegasse alla precedente attività di famiglia. Aggiunge che a norma dell'art. 2565, comma 1, c.c. la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda; deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non si era curata di verificare se vi fosse stato un trasferimento di azienda dell'impresa cessata e se esso si fosse attuato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come dispone l'art. 2556 c.c..

Col terzo motivo è lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Viene dedotto che la questione circa l'esistenza o mero di una continuità aziendale tra la società Bazzel-Cratan & C. e la controricorrente aveva costituito oggetto di discussione tra le parti fin dal primo grado del giudizio; viene altresì precisato che tale unità era stata contrastata dall'istante con la produzione di documenti. Il tema era stato tuttavia escluso dall'esame del giudice di appello.

Col quarto mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 l. marchi (r.d. n. 929/1942) in relazione all'art. 17 della stessa; la censura, altresì per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 c.p.i., in relazione all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 c.p.i. e del reg. 207/09/CE. E' sottoposto a critica il passaggio della sentenza



impugnata in cui la Corte del merito ha affermato che entrambe le parti erano legittimate all'adozione esclusiva del segno Crastan in una qualunque delle sue funzioni distintive: ditta, ragione sociale e marchio. Si deduce che il giudice distrettuale avrebbe dovuto piuttosto verificare se esistessero le condizioni previste dalle diverse disposizioni applicabili *ratione temporis* per attribuire validità ai marchi di controparte.

Col quinto motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 7 c.p.i.. In particolare, si deplora la valorizzazione, da parte della pronuncia impugnata, della mancata menzione del nome «Crastan» nella descrizione dei marchi della ricorrente. Si evidenzia, in proposito, che il marchio riceve protezione nell'estensione e secondo i limiti che risultano dal suo apparire come segno: «non attraverso il filtro di una descrizione ed indipendentemente dalla ricerca di una presunta volontà del depositante, risultante da tale descrizione». La Corte di appello — rileva l'istante — avrebbe dovuto quindi conferire rilievo alla consistenza grafica del segno, e ciò era mancato.

Il sesto mezzo propone una censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 12, lett. d), c.p.i., con riferimento ai criteri applicati per l'accertamento della nullità del marchio della controricorrente. Premette l'istante che, secondo la Corte di appello, i segni a confronto erano identici e che i prodotti destinati ad essere contraddistinti dai due marchi erano sicuramente affini. Lo stesso giudice distrettuale aveva poi attribuito rilievo, da un lato, alla protratta e consapevole coesistenza dei marchi «Crastan» delle due società e, dall'altro, alla sensibilità e al livello di informazione dei consumatori, i quali si dimostravano in grado di distinguere le diverse tipologie di prodotti offerti dalle due società: sulla base di tali criteri la



Corte di merito aveva riconosciuto la legittimità dei marchi di entrambi i contendenti (fatta eccezione per quello impiegato da Crastan s.p.a. per distinguere non già surrogati, ma caffè). Rileva la società istante che il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare se il pubblico dei consumatori, a fronte di surrogati del caffè e di caffè entrambi a marchio «Crastan», potesse cadere in confusione circa l'impresa da cui si originavano i prodotti e attribuire entrambi al medesimo soggetto economico. La ricorrente osserva inoltre che la reciproca tolleranza delle parti non poteva assumere alcuna incidenza con riguardo al giudizio concernente la contraffazione, potendo semmai rilevare ai fini della convalidazione del marchio, profilo, questo, di cui la Corte di appello non si era tuttavia occupata.

Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale. Rileva la ricorrente che il Tribunale avrebbe mancato di rendere una decisione sulla domanda vertente sull'illecito concorrenziale per appropriazione di pregi e per condotta contraria ai principi della correttezza professionale. Lamenta che la Corte di appello non aveva statuito sul motivo di appello da essa svolto sul punto.

2. — I primi tre motivi investono il tema del conflitto tra le ragioni sociali delle due contendenti e possono trattarsi unitariamente per ragioni di connessione, oltre che per esigenze di continuità espositiva.

I primi due risultano fondati nei termini che seguono.

3. — Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali della controricorrente.

E' da escludere, infatti, che la ricorrente fosse onerata di articolare un numero di motivi pari alle «(asserite) violazioni



denunciate»: si rammenta, in proposito, che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100; cfr. pure: Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790); nella specie, l'istante, che ha oltretutto ripartito la trattazione delle singole censure in separati paragrafi, ha rispettato la detta condizione.

Deve inoltre negarsi che la deduzione dei motivi in esame sia affetta da una carenza di autosufficienza. Rammentato che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali il motivo si fonda può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887), le indicazioni pertinenti ai primi tre motivi di ricorso consentono sicuramente di apprezzare la portata delle doglianze sollevate.

4. — Ciò detto, la Corte di merito ha ritenuto che «l'uso del nome e della ditta 'Crastan'» fosse stato posto in essere «legittimamente da parte di entrambi i contendenti: in forza di una ininterrotta trasmissione familiare quanto alla società attrice



(sin da quando essa si denominava 'Figli di Luzio Crastan' – Pontedera'), in forza di una legittima reviviscenza del nome di famiglia Crastan (legato ai fasti del caffè spezzino) quanto alla società convenuta (cfr. art. 8. 2 c.p.i.).».

5. — Come è noto, la disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società è regolata dall'art. 2567 c.c., che oltre a richiamare le norme contenute nei titoli V e VI del quinto libro del codice civile, dichiara applicabili alla società le disposizioni dell'art. 2564 c.c. in tema di rischio di confusione tra le ditte individuali.

Rammentato che la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931), onde il conflitto tra i segni deve necessariamente riguardare i soggetti che ne siano *ab origine* titolari, va evidenziato che tale conflitto va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese (ovvero, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 580/1993, nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale, giusta l'art. 100 disp. att. c.c. e l'art. 27 d.p.r. n. 581/1995: incumbente, quest'ultimo, contemplato con riguardo al procedimento di costituzione delle società, personali o anonime, anche nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice civile, stante la previsione contenuta negli artt. 90 e 91 cod. comm. 1882). E infatti, pur dandosi atto che con riguardo alle ditte si discute, in dottrina, della possibilità di attribuire rilievo all'uso del segno che preceda l'altrui registrazione, è escluso che una tale questione possa porsi per le società di capitali (di cui qui si controverte), visto che queste ultime acquistano la personalità giuridica e vengono quindi ad esistenza, come soggetti di diritto, con l'iscrizione nel registro delle imprese: sicché non è

nemmeno concepibile un utilizzo della rispettiva denominazione sociale prima di tale momento. La Corte di appello, avanti a cui si dibatteva dell'usurpazione della denominazione sociale lamentata da Crastan s.p.a., avrebbe dovuto quindi anzitutto accertare se Crastan Caffè s.r.l. fosse stata costituita prima dell'odierna ricorrente.

Essa ha invece attribuito indebitamente rilievo decisivo alla richiamata «reviviscenza del nome di famiglia»: nella sentenza (pag. 5) è spiegato, al riguardo, che tra i soci fondatori della società appellata, oggi controricorrente, vi fosse il figlio di una Crastan, che era «ultimo rappresentante della famiglia» e che la nuova società, avvalendosi del nome Crastan, intendeva ricollegarsi alla precedente attività di famiglia, sfruttandone la notorietà.

Tale elemento è tuttavia privo di rilievo. L'assunzione della denominazione «Crastan», da parte dell'odierna controricorrente, non poteva certo giustificarsi in ragione del fatto che uno dei suoi soci avesse tale cognome. Infatti, 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 c.c. 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 agosto 1987, n. 6678).

D'altro canto — merita aggiungere — un trasferimento



della denominazione dalla società che cessò di operare nel 1959 all'odierna controricorrente, oltre a non essere stato puntualmente dedotto, sconterebbe la preclusione cui va incontro l'autonomo trasferimento della ragione sociale, di cui si è detto in precedenza. Senza contare, poi, che l'inattività della società (inattività nella specie riferibile a Bazzel Crastar & C.) fa presumere che la denominazione sociale e la ditta, che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all'uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessi, per un certo arco di tempo, di essere adoperato, abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria (Cass. 7 dicembre 1994, n. 10521): sicché, in ultima analisi, il detto trasferimento avrebbe avuto comunque ad oggetto un segno già estinto.

Nei termini esposti i primi due motivi vanno dunque accolti, mentre il terzo rimane assorbito.

6. — Il quarto, il quinto e il sesto motivo investono, da diverse angolazioni il tema della contestata contraffazione dei marchi, ma restano pure assorbiti in ragione dell'accoglimento dei primi due e delle ricadute che tale statuizione è idonea a generare sul tema dell'interferenza dei segni (artt. 17 l. marchi e 12 c.p.i.).

7. — Il settimo motivo è invece inammissibile.

La deduzione della censura è carente delle indicazioni che sarebbero necessarie per consentire di comprenderne la reale consistenza: la ricorrente non precisa infatti, quale fosse il tenore del motivo di appello su cui il giudice del gravame avrebbe ommesso di pronunciare. Si rileva, in proposito, che la deduzione con il ricorso per cassazione di *errores in procedendo*, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo





accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminarmente ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

8. — La sentenza è quindi cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso e la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà conformarsi al seguente principio di diritto:

«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 l. n. 580/1993, 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».

Spetterà al giudice del rinvio regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte
accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi due motivi,

11

dichiara inammissibile il settimo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª