

**MARCHIO – ECCEZIONE AI DIRITTI DI ESCLUSIVA - AMBITO**

Massima: la legge sui marchi (art. 1-bis, lettera c, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al r.d. 21 giugno 1942, n. 929, aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480) – nel disporre, ponendo un limite ai diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio registrato, che non può essere impedito ai terzi l'uso del suddetto marchio nell'attività di impresa per “indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio” – subordina la liceità di tale uso alla duplice condizione che, da un lato, esso risulti “necessario” (e, cioè, non altrimenti sostituibile) al fine di descrivere la destinazione del prodotto o del servizio; e, dall'altro, l'utilizzazione del segno sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non ecceda la funzione meramente descrittiva, giacché, ove l'impiego del segno creasse la possibilità di un collegamento dell'impresa terza con il marchio registrato, l'uso non sarebbe consentito, tornando a prevalere il regime di esclusiva accordato dalla legge al titolare del marchio. Infatti, la tutela del marchio comprende non soltanto il rischio di confusione, determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini; ma anche quello relativo alla semplice associazione fra i due segni, tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza ed il titolare del marchio.

**Corte Suprema di Cassazione**

Sezione Prima Civile, Presidente A. Saggio, Relatore G. Gilardi

**Svolgimento del Processo**

Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 1996 la Ford Italia (già Ford Italiana) s.p.a. e la Ford Motor Company Ltd convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Autosystem Climatronic s.r.l., società operante nel settore delle centraline per il controllo elettronico della climatizzazione, deducendo l'uso illecito del marchio Ford da parte della convenuta nella pubblicizzazione dei propri prodotti tramite catalogo e chiedendo, tra l'altro, l'inibitoria alla continuazione dell'illecito e la condanna della Autosystem al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie. Con sentenza 30 aprile – 21 giugno 1999 il Tribunale di Milano, con riferimento alla diffusione da parte della convenuta di dépliant intitolato “Ford by Autosystem”, riteneva che tale espressione fosse idonea ad ingenerare nel pubblico la convinzione di un diretto rapporto o accordo fra le due imprese, con autorizzazione o apposto incarico della Ford ad Autosystem della produzione di climatizzatori per le sue vetture e che, in assenza di autorizzazione in tal senso, l'uso dell'espressione fosse idoneo – attesa la notorietà del marchio Ford- a consentire ad Autosystem di trarre benefici economici per agganciamento. Tale comportamento, secondo il Tribunale, doveva dunque considerarsi illecito per contrasto con l'art. 2598, n. 1 c.c. mentre l'utilizzazione, nel dépliant, anche del marchio figurativo della Ford (lo scudo ovale) costituiva violazione della legge sui marchi, non potendo essere equiparato ad un uso meramente descrittivo secondo la previsione dell'art. 1 bis l.m.

In relazione agli illeciti accertati, il Tribunale accoglieva la domanda generica di risarcimento del danno. Respingeva, invece, le domande di inibitoria, di condanna ad una penale per ogni violazione successiva e di pubblicazione della sentenza, avendo ritenuto che dopo la proposizione del ricorso cautelare la Autosystem aveva provveduto a modificare il proprio dépliant in modo da evitare ogni confondibilità con l'impresa dell'attrice e che gli episodi di produzione ed esportazione, a scopo di

esibizione e vendita, di uno o più condizionatori con il marchio Ford da parte della convenuta erano stati rari, marginali e non sufficienti a qualificare un'attività di concorrenza a danno delle attrici. Proposto appello dalla soc. Autosystem e appello incidentale dalla Ford Italia s.p.a. e dalla Ford Motor Company Ltd, con sentenza del 10 gennaio – 13 aprile 2001 la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, rigettava le domande delle attrici in relazione all'uso da parte di Autosystem nei propri cataloghi e listino del marchio Ford, anche nel suo aspetto figurativo, al fine di indicare la categoria di prodotti destinati ad essere inseriti sui modelli di autovetture della Ford.

Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano hanno proposto ricorso la Ford Italia s.p.a. e la Ford Motor Company Ltd sulla base di 17 motivi.

Ha resistito, notificando controricorso e proponendo ricorso incidentale, la Autosystem Climatronic s.r.l.

La ricorrente ha proposto a sua volta controricorso sulla base di tre motivi.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente il ricorso n. 10410/2002 e n. 14072/2002 R.G. debbono essere riuniti ex art. 332 c.p.c. trattandosi di impugnazioni relative alla medesima sentenza.

2. Deve poi essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, eccezione sollevata dalla Autosystem Climatronic srl sotto il profilo che la procura conferita per in giudizio di Cassazione ai difensori delle due società ricorrenti proviene non dal legale rappresentante di esse ma da un "procuratore speciale" non meglio identificato, in quanto né in ricorso né nella procura separatamente conferita ed allegata viene fatta menzione alcuna della fonte specifica dei poteri di rappresentanza. La documentazione prodotta in causa dalle ricorrenti sin dalla fase cautelare (cfr. il certificato della CCIAA della Ford Italia s.p.a., nuovamente prodotto – per comodità di consultazione – in allegato al controricorso a ricorso incidentale) dimostra infatti con chiarezza che l'avv. A.I. è procuratore della Ford Italia sin dal 6 maggio 1991. Come, peraltro, ripetutamente affermato da questa Corte, è valida la procura "ad litem" conferita da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (cfr., tra le altre, Cass. 10 marzo 2001, n. 2991).

3. Con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto deciso della controversia in quanto la Corte d'appello di Milano, pur riconoscendo che l'uso atipico del marchio non può eccedere gli stretti limiti in cui ciò sia indispensabile per indicare la destinazione dei propri prodotti, e pur correttamente rilevando che l'inserimento della denominazione FORD nei cataloghi e nei listini della Autosystem di per sé non contrasta con l'art. 1-bis legge marchi, ha omesso completamente di motivare in ordine alla liceità dell'uso del segno nel contesto specifico in cui esso è stato utilizzato, e – in contraddizione con la premessa – non ha chiarito perché mai la veste complessa del marchio Ford così come utilizzato dalla resistente (ovvero la ripresa pedissequa ed in forte evidenza del marchio, spinta sino al tipo di carattere, agli elementi grafici ed ai colori originali) possa essere considerata indispensabile per indicare la destinazione dei prodotti in questione.

Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo il giudice d'appello in alcun modo chiarito le ragioni per cui si è discostato dall'opinione del Tribunale laddove ha correttamente e coerentemente apprezzato l'insieme del dépliant pubblicitario e dell'uso del marchio Ford effettuato dalla resistente, tanto ai fini dell'applicabilità dell'art. 1-bis legge marchi quanto agli effetti della concorrenza sleale.

Con il terzo motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 99 c.p.c. in quanto la Corte d'appello, nella misura in cui ha attribuito una sorta di "autorizzazione" ad utilizzare il marchio Ford nell'insieme di tutte le sue caratteristiche, ha ecceduto dal thema decidendum e dagli stessi limiti tracciati dalle domande di Autosystem, volte e far dichiarare unicamente che l'uso della parola o del marchio Ford nel catalogo di essa resistente non viol ai principi della correttezza professionale e non costituisce contraffazione del marchio.

Con il quarto motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 e 1-bis legge marchi, nonché dell'art. 2598, n. 1 e 3 c.c. norme tutte che, nella costante interpretazione della giurisprudenza di merito e di legittimità, impongono all'interprete di esaminare la percezione ed il significato del segno di cui si lamenta l'abuso nel contesto della situazione concreta in cui il segno stesso viene utilizzato; e nella specie la Corte territoriale ha trascurato di considerare che la ripresa figurativa, grafica e cromatica del marchio Ford costituisce uno degli elementi che contribuisce con gli altri alla recettività delle iniziative pubblicitarie e del posizionamento di mercato dell'azienda e dei prodotti Autosystem, la cui semantica e portata emerge e viene illuminata dalla loro compresenza, indipendentemente dalla liceità o illiceità dei singoli elementi avulsi dal contesto.

Con il quinto motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione ed errata applicazione dell'art. 1-bis legge marchi e dell'art. 2598, n. 1 e 3 c.c., avendo la Corte d'appello trascurato di considerare che l'art. 1-bis legge citata non rende lecito qualsiasi uso del marchio di impresa quando sia necessaria l'indicazione della destinazione di un prodotto o servizio, ma (rende lecito) esclusivamente l'uso necessario del marchio al fine di indicare la destinazione suddetta con la conseguenza che, reciprocamente, deve ritenersi illecito l'uso eccedente la necessità dell'indicazione. In base al tenore della norma, inoltre, anche un uso contenuto nei limiti del necessario può essere illecito qualora il comportamento non sia comunque conforme ai principi della correttezza, ad esempio perchè rivolto a ( o comunque suscettibile di ) approfittare del marchio per scopi diversi dalla mera indicazione descrittiva. Il requisito della necessità impone all'interprete di ponderare nel modo più prudente l'interesse del terzo a rendere nota la destinazione del suo prodotto con il rispetto del titolare del marchio alla distinzione del prodotto registrato.

Con il sesto motivo le ricorrenti hanno dedotto contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello, dopo avere affermato la liceità dell'uso del marchio solo nei limiti dell'indispensabilità, ne ha poi esteso la possibilità di utilizzazione anche quando ciò possa rendere più immediato il richiamo al marchio ed ai prodotti altrui.

Con il settimo motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione ed errata applicazione dell'art. 1-bis legge marchi per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che la facoltà di uso atipico del marchio altrui per indicare la destinazione di un pezzo di ricambio si estende esclusivamente nei limiti in cui le modalità concrete non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del ricambio stesso.

Con l'ottavo motivo le ricorrenti hanno denunciato ancora violazione ed errata applicazione dell'art. 1-bis legge marchi in quanto il giudice d'appello, per il fatto che la legge parla di "marchio" e non di "denominazione" del prodotto, ha ritenuto di poter desumere un'implicita indifferenza della richiamata disposizione al fatto che siano parimenti ripresi gli elementi figurativi, grafici e cromatici, come se la norma contenesse un'espressa autorizzazione ad utilizzare il marchio allo stesso modo del legittimo titolare.

Con il nono motivo le ricorrenti hanno dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello non ha illustrato in alcun modo le ragioni poste a fondamento della conclusione per cui nessuno potrebbe recepire l'uso del marchio Ford in concreto attuato dalla resistente quale indice dell'appartenenza del prodotto alla Ford o quale attività da questa consentita ad Autosystem in forza di un rapporto concessorio o di altro collegamento tra le due imprese.

Con il decimo motivo le ricorrenti hanno dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in quanto la Corte d'appello di Milano, rigettando l'impugnazione incidentale concernente l'articolo apparso su L'Unione sarda del 10 luglio 1993, avrebbe escluso senza ragione che la frase "in esclusiva per Ford Fiesta, Escort e Mondeo centralina automatica", figurante in detto articolo, costituisse un tentativo di Autosystem di lasciar ingannevolmente trasparire un rapporto commerciale di qualche genere tra le due società.

Con l'undicesimo motivo le ricorrenti hanno dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Milano, nel respingere l'appello incidentale proposto da essa ricorrente con riguardo al diniego – nel primo grado di giudizio – del provvedimento di inibitoria, dell'imposizione di una penale e della

pubblicazione della sentenza, ha affermato che il comportamento contestato risultava cessata da tempo, senza minimamente indicare gli elementi di fatto da cui dovrebbe desumersi l'affermata cessazione.

Con il dodicesimo motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la Corte d'appello di Milano, implicitamente ponendo a carico della ricorrente l'onere di provare che i comportamenti lesivi erano ancora in atto al momento della pronuncia della sentenza, ha trascurato di considerare che l'onere probatorio incombente su colui che abbia lamentato la commissione a suo danno di illeciti ad effetti non puntuali si esaurisce nella prova del loro venire in esistenza, spettando all'autore dell'illecito dimostrarne la cessazione.

Con il tredicesimo motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2599 c.c. e 63 legge marchi avendo il giudice d'appello trascurato di considerare che il presupposto della concessione dell'inibitoria è rappresentato unicamente dalla commissione dell'illecito, e non dalla sua attualità al momento della pronuncia che tale illecito abbia accertato.

Con il quattordicesimo motivo le ricorrenti – per il caso in cui nella sentenza impugnata fosse da ritenere implicito un giudizio di merito quanto all'inesistenza di un pericolo o alla non ripetibilità dell'illecito – hanno dedotto omessa motivazione riguardo a tale decisivo punto della controversia.

Con il quindicesimo motivo le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 63 legge marchi e 2598, primo comma c.c. per aver la Corte d'appello erroneamente escluso l'esistenza dell'illecito relativo alla esportazione di esemplari di condizionatori Autosystem recanti il marchio Ford argomentando dal fatto che era stata provata unicamente l'esportazione di un unico esemplare e che tale episodio non aveva alcun impatto presso il pubblico e nessuna diffusione, e trascurando di considerare che erano due, (e non uno), i condizionatori recanti il marchio Ford, l'uno dei quali esposto addirittura in occasione di una visita di funzionari Ford.

Con il sedicesimo motivo le ricorrenti hanno dedotto, in relazione agli episodi appena riferiti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello ha trascurato tra l'altro di considerare che l'esposizione in fiera – quando erano presenti rivenditori, altri espositori ed organizzatori – per ciò stesso implicava pericolo di "impatto" e "diffusione", e non ha ritenuto di interpretare e valorizzare anche tale episodio nel suo contesto, come da essa era stato esattamente chiesto di fare.

Con il diciassettesimo motivo, infine, le ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Autosystem Climatronic s.r.l. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2598 c.c. e dell'art. 1-bis legge marchi, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non vedendosi come, a fronte della riconosciuta liceità dell'utilizzo di marchio altrui nella sua veste grafica in funzione descrittiva, possa invece ritenersi illecito l'utilizzo della semplice denominazione, che dovrebbe a maggior ragione essere consentito negli stessi limiti e per gli stessi motivi ritenuti dalla Corte d'appello per escludere la sussistenza della violazione del marchio. Tenuto conto, poi, della comprovata sussistenza di rapporti commerciali tra la Ford ed Autosystem, ogni rilievo circa il rischio di una semplice associazione fra le due imprese a seguito dell'utilizzo dell'espressione "Ford by Autosystem" perderebbe totalmente significato.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Autosystem ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2598 e 2600, c.c. e dell'art. 1-bis legge marchi, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Milano, nel ritenere verosimile che la diffusione del catalogo contenente l'espressione più sopra indicata abbia sottratto clientela alla Ford in relazione alla vendita dei suoi condizionatori di serie, non ha tenuto conto del fatto che il momento in cui il consumatore si rivolge alle due imprese in causa è ben diverso, entrando in gioco l'interesse di Autosystem a vendere i propri prodotti solo quando la Ford ha già venduta le sue vetture, con conseguente impossibilità di sviamento della clientela a danno di quest'ultima. D'altra parte, se è vero che agli effetti dell'art. 2600 c.c. la colpa si presume ex lege, la buona volontà dimostrata da essa resistente con l'eliminazione del messaggio dal proprio catalogo non poteva non essere apprezzata come elemento idoneo a vincere la suddetta presunzione.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale la Autosystem ha infine dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto gli accertati rapporti commerciali intercorrenti tra le due imprese in causa, con specifico riferimento proprio alla produzione di climatizzatori per auto Ford, avrebbe dovuto fondare il riconoscimento in capo ad Autosystem di licenza implicita per un ampio uso del marchio Ford, se non in funzione distintiva, quanto meno in quelle funzione descrittiva che Ford doveva sapere necessaria per indicare la destinazione dei condizionatori.

5. I primi nove motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente e, per quanto di ragione, vanno accolti.

L'art. 1-*bis* della legge marchi, ponendo un limite ai diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio registrato, dispone alla lettera c) che non può essere impedito ai terzi di usare nell'attività di impresa il detto marchio se "esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva". La liceità dell'uso è dunque subordinata alla doppia condizione che, da un lato, l'indicazione del marchio sia necessaria (e, cioè, non altrimenti sostituibile) per la funzione descrittiva inerente alla destinazione del prodotto o del servizio (nella specie, alla destinazione dell'accessorio o pezzo di ricambio), dall'altro lato, che l'utilizzazione del segno non ecceda la funzione meramente descrittiva giacchè, se l'uso del segno avesse l'effetto di creare la possibilità di un collegamento con il marchio del titolare, nell'ampio significato desumibile dall'art. 1 della legge marchi, l'uso non è consentito e torna a prevalere il regime di esclusiva accordato dalla legge al titolare del marchio registrato.

Ciò è ben in chiaro nelle premesse argomentative svolte nella sentenza impugnata dai giudici d'appello, i quali hanno puntualmente osservato come a seguito delle modifiche introdotte alla legge sui marchi d'impresa dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione degli artt. 5 – 7 della Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, la tutela del marchio comprende non solo il rischio di confusione costituito dalla identità o dalla somiglianza dei segni, accompagnato dalla identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche quello consistente nella semplice associazione fra i due segni, tale per cui il pubblico possa essere tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l'usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo; ed ha ulteriormente rilevato come nella sentenza 23 febbraio 1999, C – 63/97 della Corte di Giustizia nel caso BMW avesse appunto indicato che l'uso atipico del marchio altrui è ammesso a meno che il marchio "non sia utilizzato in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza ed il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale tra le due imprese".

Ma, pur avendo enunciato queste esatte premesse, la Corte territoriale non ha poi fornito adeguata motivazione sul perché l'uso del marchio Ford, nelle sue caratteristiche anche figurative e nella sua veste complessa – costituita dall'inserimento nello scudo ovale e dall'impiego del corsivo, maiuscolo per l'iniziale, minuscolo per le altre lettere né sul perché l'uso del segno – dovesse considerarsi meramente descrittivo della destinazione del prodotto, senza possibilità di sconfinamento in quell'associazione fra i segni che esula dall'ambito della deroga contemplata nell'art. 1-*bis* legge marchi per rientrare invece nella sfera dei divieti previsti dall'art. 1 della medesima legge. L'affermazione che tale modalità integra un mero utilizzo per quella medesima finalità descrittiva cui è deputata, nei cataloghi della Autosystem, l'uso delle denominazione "FORD", lascia irrisolta la questione, che avrebbe dovuto porsi come preliminare rispetto alla valutazione inerente alla liceità dell'uso del segno, se un simile uso fosse da ritenere "necessario" rispetto all'esigenza di descrizione del prodotto o se, in altri termini, non fosse da ritenere sufficiente a questo fine l'impiego puro e semplice della parola "Ford". D'altra parte, una volta ritenuto illecito l'uso dell'espressione "Ford by Autosystem" in quanto idonea a suscitare nel pubblico la convinzione che si tratti "di un prodotto Ford realizzato da Autosystem" e, quindi, a creare un'insistente collegamento fra le due imprese, la sentenza impugnata non ha chiarito perché – tanto più in questo contesto – l'uso del marchio Ford nelle caratteristiche più sopra indicate,

anziché concorrere a rafforzare un simile messaggio e, quindi, a suggerire esso pure – nell’insieme delle espressioni e dei segni utilizzati dalla Autosystem nei propri cataloghi – l’idea di un collegamento tra le due imprese attraverso l’associazione dei segni, dovesse essere percepito secondo una funzione meramente descrittiva del prodotto.

La Corte d’appello ha sostanzialmente eluso l’indagine, che le era stata richiesta, di esaminare l’uso del marchio “Ford” (anche) nell’insieme degli elementi grafici e descrittivi in cui era inserito e di verificare, (anche) alla luce di questa valutazione complessiva e di sintesi, se l’utilizzazione del segno eccedesse o no la funzione meramente descrittiva circa la destinazione del prodotto e fosse o no conforme ai principi della correttezza professionale, così come prescritto dall’art. 1-*bis*, lett. C) legge marchi.

Quanto sopra, manifestandosi come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesami il tema dell’uso del marchio Ford tenendo conto sia del criterio della necessità indicato dall’art. 1-*bis*, lett. c) legge marchi, sia dell’esigenza della valutazione complessiva del contesto grafico e descrittivo in cui il marchio suddetto è stato utilizzato nei cataloghi della Autosystem, al fine di verificare se un simile uso possa considerarsi idoneo ad interferire con la funzione distintiva del marchio e conforme ai principi della correttezza professionale.

L’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi nove motivi del ricorso principale, comporta l’assorbimento dell’undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo motivo di ricorso.

Il decimo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto le ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, intendono in realtà contrapporre una propria ricostruzione dei fatti a quella fatta propria dal giudice di merito, sollecitando giudizi e valutazioni precluse alla Corte di cassazione. Costituisce, infatti, principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell’art. 360, n.5 c.p.c., deve essere articolato con la precisa indicazione delle carenze o lacune argomentative in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell’indicazione della mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte e quindi dell’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell’insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può essere fatto valere, invece, il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito con il convincimento e con le tesi della parte, giacché, se si opinasse diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice del merito, al quale, per le medesime considerazioni, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, laddove soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (così, tra le altre, Cass. 30 marzo 2000, n. 3904).

L’omessa motivazione comunque non sussiste dal momento che la Corte d’appello ha dato atto compiutamente nella sentenza delle ragioni per le quali l’articolo, letto nella sua interezza e non già estrapolando singole frasi, aveva la sola funzione di fornire informazioni circa quella che all’epoca era ritenuta un’apparecchiatura innovativa (il climatizzatore elettronico realizzato da Autosystem) senza che le modalità dell’informazione fossero tali da far sorgere dubbi circa la provenienza del prodotto o circa collegamenti tra Autosystem e Ford, salvo gli accordi, corrispondenti alla realtà dei fatti e mai messi in dubbio dalla ricorrente, con il locale concessionario della Ford.

Del pari inammissibili, per analoghe ragioni, sono il quindicesimo ed il sedicesimo motivo del ricorso principale, trattandosi anche in tal caso di censure tendenti ad introdurre nuove valutazioni sul merito della controversia, introducendo un giudizio sul fatto che è precluso al giudice di legittimità e mirando semplicemente a contrapporre il convincimento della parte e la ricostruzione che essa ha

fatto della vicenda storica da quelli ritenuti dal giudice d'appello nell'ambito del potere di valutazione delle prove e delle risultanze della causa ad esso riservata.

6. Passando all'esame del ricorso incidentale, e disattesa preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità per "vizio di forma" sollevata dalla ricorrente – e ciò in quanto la richiesta di revoca della condanna generica al risarcimento del danno formulata dalla Autosystem, e già proposta nella fase d'appello, equivale all'evidenza, in questo giudizio, alla richiesta di cassazione della sentenza impugnata sul capo oggetto dell'impugnazione – si osserva che il primo motivo è infondato, ben potendosi concepire, con riguardo al medesimo segno, l'insussistenza dell'illecito sotto il profilo della violazione del marchio in sé considerato e la sussistenza, viceversa, dell'illecito con riguardo all'utilizzo dell'espressione "Ford by Autosystem". Peraltro la controricorrente si è limitata a riproporre sul punto le stesse tesi già avanzate nelle precedenti fasi del giudizio, rinnovando argomentazioni già prese in esame ed disattese dalla Corte d'appello con adeguata motivazione; né la sussistenza di rapporti commerciali tra le due imprese può comportare, di per sé – prescindendo dal contenuto concreto degli accordi – alla conclusione che sia consentito ad entrambe di utilizzare i segni distintivi di cui l'una di esse sia titolare.

Del pari infondato è il secondo motivo del ricorso, esso pure basato su deduzioni ed argomenti già formulati nella precedente fase di giudizio e disattesi dalla Corte d'appello, la quale in modo giuridicamente del tutto corretto ha rilevato da un lato che la condanna generica al risarcimento del danno in tema di usurpazione del marchio o di concorrenza sleale può fondarsi sul rischio potenziale che il comportamento contestato abbia determinato uno sviamento di clientela, dall'altro lato che l'uso dell'espressione "Ford by Autosystem", lasciando intendere che si tratta di prodotto Ford realizzato da Autosystem, è idoneo a stabilire un collegamento tra le due aziende e, quindi, a ingenerare nel pubblico quel pericolo di confusione che la controricorrente reputa impossibile. Né si vede, sul piano logico, come escludere che un'impresa produttrice di autoveicoli costruisca anche i relativi pezzi di ricambio ed accessori, per ciò stesso profilandosi possibilità di interferenza tra ricambi (o accessori) "originali" e ricambi (o accessori) prodotti non dalla impresa automobilistica o per suo conto, ma da altro fabbricante.

Il terzo motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, non risultando che l'argomento e le deduzioni su cui si fonda siano stati in alcun modo sollevati nella precedente fase di giudizio, sicché il motivo si risolve nella deduzione in fase di legittimità di un tema di indagine implicante nuovi accertamenti in fatto e, come tale, sicuramente precluso in cassazione.

7. Conseguentemente da quanto sopra che i motivi dal primo al nono del ricorso principale debbono, per quanto di ragione, essere accolti; i motivi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo del ricorso principale vanno dichiarati assorbiti; i motivi decimo, quindicesimo e sedicesimo vanno dichiarati inammissibili; il ricorso incidentale deve essere rigettato.

In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie per quanto di ragione i motivi dal primo al nono del ricorso principale; dichiara assorbiti i motivi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo del ricorso principale; dichiara inammissibili i motivi decimo, quindicesimo e sedicesimo del ricorso principale; respinge il ricorso incidentale. In relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 26 Aprile 2005.

Depositato in cancelleria il 16.07.2005

Fonte: Corte Suprema di Cassazione