

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|------------------|-------------|---|------------------|---|
| Dott. PROTO | Vincenzo | - | Presidente | - |
| Dott. SALVAGO | Salvatore | - | Consigliere | - |
| Dott. PICCININNI | Carlo | - | Consigliere | - |
| Dott. NAPPI | Aniello | - | Consigliere | - |
| Dott. TAVASSI | Marina Anna | - | rel. Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4769/2005 proposto da:

T.P., già titolare della ditta Piccoli Vezzi,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso
l'avvocato CIALDINI CRISTINA MARIA, rappresentata e difesa dagli
avvocati CAPONI GABRIELLA, FRATINI AUGUSTO, giusta procura in calce
al ricorso;

- ricorrente -

contro

SELENIA S.R.L., in persona dei soci amministratori pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato
AURELI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CASANTI FILIPPO, giusta procura speciale per Notaio Avv. SERGIO
SANANGELANTONI di CIVITANOVA MARCHE - Rep. n. 16916 del 3.12.08;

- controricorrente -

contro

P.S.;

- intimato -

sul ricorso 7256/2005 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90,
presso l'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FARNESI FABIO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

T.P., già titolare della ditta PICCOLI VEZZI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso
l'avvocato CIALDINI CRISTINA MARIA, rappresentata e difesa dagli
avvocati FRATINI AUGUSTO, CAPONI GABRIELLA, giusta procura in calce

al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

SELENIA S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 240/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,
depositata il 16/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;

preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi,
proposti avverso la stessa sentenza;

udito, per la controricorrente SELENIA, l'Avvocato MICHELE AURELI che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del primo e del
secondo motivo, per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo
motivo del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso
incidentale.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.12.95, la Selenia s.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Terni, T.P. e, premesso di essere produttrice e distributrice di articoli di abbigliamento contraddistinti dal marchio PRIMI VEZZI, fatto oggetto di brevetto n. 486614, depositato presso l'Ufficio Centrale Brevetti il 23.09.87 e rilasciato in data 21.10.87, per le classi 18 e 25 (calzature e abbigliamento), assumeva che la convenuta, titolare di un negozio per bambini in (OMISSIS), utilizzava il segno PRIMI VEZZI quale ditta e insegna del proprio punto vendita, come ammesso dalla convenuta stessa, che nella corrispondenza aveva altresì promesso di modificare il segno in questione da PRIMI VEZZI a PICCOLI VEZZI. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato che l'uso da parte della convenuta del segno PRIMI VEZZI integrava contraffazione del brevetto per marchio o, in via subordinata, atto di concorrenza sleale per imitazione di segno distintivo. In ogni caso chiedeva che la T. venisse condannata al risarcimento dei danni e che le fosse inibito l'uso del segno PRIMI VEZZI. Si costituiva la T., asserendo di essersi già attivata per il cambiamento della ditta e dell'insegna in PICCOLI VEZZI, nonostante l'attrice ne contestasse la legittimità per l'impiego della parola "vezzi".

Sottolineava, altresì, l'infondatezza delle domande avverse, considerato che, fra l'altro, il marchio brevettato dall'attrice non poteva essere considerato nè forte, nè celebre.

Assumeva, poi, che la denominazione PRIMI VEZZI per il negozio di articoli per bambini, era stato impiegato sin dal 1990 da P.S., il quale aveva ceduto l'azienda alla T. stessa nel (OMISSIS). Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa il P. quale responsabile diretto verso l'attrice e indiretto verso essa convenuta.

Autorizzata la chiamata in causa del P., questo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e comunque della domanda di garanzia. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 27/28.03.00, respingeva le domande della Selenia e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite. Riteneva infondate le contestazioni sollevate, non essendoci possibilità di confusione tra i due segni: differenti erano i canali di pubblicità e la clientela, dato che una ditta era grossista e l'altra gestiva un piccolo negozio al dettaglio.

Il segno cambiato nella dizione PICCOLI VEZZI, poi, appariva legittimo, atteso che il marchio PRIMI VEZZI non poteva qualificarsi come marchio forte.

Avverso tale sentenza interponeva appello la Selenia s.r.l., ritenendo la stessa ingiusta e chiedendo che, previa ammissione della prova testimoniale già dedotta in primo grado, venissero accolte le conclusioni formulate con l'atto di citazione di primo grado con riferimento anche al segno PICCOLI VEZZI, oltre a quello PRIMI VEZZI. La T. resisteva al gravame eccependo l'improcedibilità dell'ampliamento delle domande nell'atto di appello e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, avendo essa cambiato la ditta e comunque chiuso, da anni, l'attività commerciale.

In subordine, riproponeva la domanda di condanna alla manleva nei confronti del P..

Il P. chiedeva il rigetto dell'appello principale e, in subordine, il rigetto della domanda della T..

Con sentenza 13.03.04/16.08.04, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che l'uso come insegna e come ditta da parte della T. del segno PRIMI VEZZI, prima, PICCOLI VEZZI, poi, costituiva contraffazione del marchio brevettato nella titolarità di Selenia s.r.l..

Dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di inibitoria relativa all'uso del segno PRIMI VEZZI e inibiva alla T. l'uso, come insegna e come ditta, del segno PICCOLI VEZZI. Condannava la T. al risarcimento dei danni nei confronti della Selenia s.r.l., danni da liquidarsi in separato giudizio, e al rimborso delle spese, unitamente al P., con restituzione delle somme già versate da Selenia a seguito della sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte da Selenia s.r.l. con atto di appello, nelle parti relative alla denominazione PICCOLI VEZZI, poichè le domande così formulate non si presentavano come nuove, bensì al contrario corrispondenti a quelle formulate in primo grado, avendo l'attrice espresso detta precisazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., trattandosi di domanda conseguente alle eccezioni della convenuta.

Nel merito, il Collegio perugino, riteneva l'appello fondato.

Pur essendo stata individuata correttamente la norma applicabile nel caso di specie, il R.D. n. 929 del 1942, art. 13, come modificato dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 13, tale norma era stata erroneamente applicata, essendo il primo giudice giunto ad una scorretta valutazione di non confusione tra i segni e di non sussistenza di contraffazione del marchio brevettato.

Tra le due imprese vi era affinità sufficiente a determinare il rischio di confusione tra i segni, almeno come rischio di associazione, trattandosi, in entrambi i casi, di abbigliamento e calzature per bambini. Il fatto che le due imprese si rivolgessero a pubblici diversi ed avessero canali pubblicitari diversi non valeva ad escludere il rischio di confusione ai fini della tutela brevettale.

Il diverso ambito territoriale, nazionale per la Selenia e locale (Città di (OMISSIS)) per la ditta della T., non poteva valere ad escludere la contraffazione del marchio, data la pubblicità svolta dalla convenuta sui giornali nazionali per cercare un'affermazione territoriale più vasta.

Anche l'uso del segno PICCOLI VEZZI appariva, poi, come contraffazione del segno brevettato da Selenia s.r.l. poichè, pur non essendoci identità tra i due segni, esisteva una particolare somiglianza fra i medesimi, stante la permanenza della parola VEZZI ed il richiamo della parola PICCOLI alla parola PRIMI. La domanda di garanzia proposta dalla T. nei confronti del P. era poi da respingersi poichè formulata in termini non chiari nell'oggetto e nel fondamento.

Avendo il P. sostenuto la posizione della T., la Corte d'Appello di Perugia lo condannava, in solido con la convenuta, al pagamento delle spese processuali in favore della Selenia.

Avverso tale sentenza T.P. proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 17.02.05, esponendo tre motivi di censura.

P.S. proponeva controricorso contenente ricorso incidentale, notificato in data 23.03.05. Selenia s.r.l. proponeva a sua volta controricorso, notificato in data 24.03.05, mentre T.P. proponeva controricorso al ricorso incidentale, con atto notificato in data 11.04.05. All'udienza di discussione si costituivano per la curatela del fallimento della s.r.l. Calzaturificio Selenia come difensori gli avv. ti Filippo Gasanti di Cattolica e Michele Aureli di Roma, mediante procura speciale notarile in data 3.12.2008, Notaio Sergio Sanangelantoni.

il ricorso principale proposto dalla T. e quello incidentale proposto dal P. venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - La difesa di T.P. ha dedotto come primo motivo di ricorso l'omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sottolinea la ricorrente di aver già cessato l'attività del suo negozio in data 1.01.99, avendo fatto istanza al Comune di Terni per la sospensione dell'attività commerciale ed avendo allegato la licenza di esercizio. A tale richiesta aveva risposto l'Ufficio Gestione del Comune di Terni avvisando che la T., in caso di ripresa dell'attività avrebbero dovuto chiedere la restituzione dell'autorizzazione oppure richiedere un periodo di proroga della sospensione, pena la revoca del titolo amministrativo. Non avendo richiesto proroghe, non vi erano state ulteriori comunicazioni da parte del Comune. La cessazione dall'attività era stata provata anche tramite la comunicazione di avvenuta disdetta dell'erogazione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice, recante data 28.12.98. Stante la cessazione dell'attività commerciale e non essendoci state contestazioni sulle documentazioni allegate, era stato

chiesto di rigettare la domanda attorea per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, nonostante tali prove, la Corte d'Appello aveva inspiegabilmente ritenuto non provata la cessazione dell'attività, omettendo di esaminare anche la comunicazione di cessazione utenza dell'Ente fornitore della corrente elettrica.

1.2 - Questa Corte ritiene che il primo motivo sia infondato.

Ed invero, la Corte territoriale ha valutato la documentazione prodotta ed ha ritenuto, con motivazione logica e coerente, che va esente da censure rilevabili nella presente sede di legittimità, che la stessa fosse insufficiente a dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività d'impresa. In ogni caso la cessazione dell'attività commerciale della T. non vale a risolvere la vertenza in suo favore, dal momento che l'attività di contraffazione del marchio ad essa imputata si è comunque svolta nel periodo intercorso, quantomeno, fra la fine del 1995 (quando la Selenia s.r.l. conveniva in giudizio la T.) e la data in cui la ricorrente assume di aver cessato la propria attività. Sussisteva in ogni caso il diritto del titolare del marchio a far dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto prima dell'asserita cessazione dell'attività ed a chiedere il risarcimento danni in relazione a detto periodo. Per tali ragioni non si poteva dire che vi fosse stata una convergenza di posizioni tra opposti contendenti, cosicché la cessazione unilaterale del comportamento illecito non era sufficiente ad integrare l'invocata cessazione della materia del contendere, rimanendo comunque aperta la questione del risarcimento dei danni subiti dalla Selenia, questione riservata dalla sentenza impugnata a separato giudizio, secondo la domanda formulata dall'appellante, riserva non contestata dalle altre parti.

D'altra parte, la stessa T. aveva formulato domanda per la dichiarazione di non contraffazione, cosicché non poteva dirsi che la materia del contendere fosse cessata.

2.1 - Come secondo motivo di ricorso, subordinato, è stata dedotta l'omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte territoriale aveva, erroneamente, omesso di giudicare se il marchio "Primi Vezzi" della Selenia fosse stato debole o forte, ovvero marchio celebre. Secondo la ricorrente, stante la mancanza di originalità e di fama, non poteva essere considerato nè un marchio forte, nè un marchio celebre. La Suprema Corte aveva chiarito che un marchio era da ritenersi debole quando "...la fantasia di chi lo ha concepito non è andata oltre all'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di un diritto esclusivo..." (Cass. n. 5924/96).

La Corte perugina, oltre ad omettere tali considerazioni, non aveva tenuto conto che, a fronte di un marchio debole, "...anche lievi modificazioni od aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità..." (Cass. n. 3984/04).

Per la ricorrente, il collegio territoriale, alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, avrebbe dovuto escludere una qualsiasi confusione tra i segni, stante la sostituzione della parola "primi" con la parola "piccoli".

2.2 - Con riferimento a tale motivo di ricorso va premesso che non può ritenersi fondato il rilievo della difesa della Selenia secondo cui la T. avrebbe prestato acquiescenza parziale in relazione al capo della sentenza in cui la Corte perugina aveva dichiarato la sussistenza di contraffazione, con conseguente condanna generica al risarcimento danni, in merito all'indebito utilizzo del nome "Primi Vezzi".

Proprio la formulazione dell'indicato motivo d'appello e il tono omnicomprensivo anche delle altre censure opposte inducono a ritenere che il ricorso abbia inteso investire la pronuncia nel suo complesso.

In ogni caso, il motivo di ricorso è infondato. E' vero, infatti, che a fronte di un marchio debole la giurisprudenza citata da parte ricorrente si è espressa nel senso che l'estensione della tutela di un simile marchio è inferiore rispetto a quella spettante ad un marchio forte o celebre; tuttavia, la circostanza che la Corte territoriale non abbia espressamente trattato il tema e non abbia espressamente dato una qualificazione del marchio in esame, non significa che una simile problematica non sia stata esaminata dalla Corte perugina. Probabilmente non ne ha fatto oggetto di un'espressa censura, perchè nessuna delle parti aveva chiesto un accertamento al riguardo, dandosi da parte della Selenia per implicita l'affermazione della tutela del proprio marchio quale marchio forte, mentre la difesa della T. e di riflesso del P. non avevano formulato contestazioni in merito alla portata del marchio, tali da richiedere un'espressa pronuncia sul punto.

In ogni caso, dal complesso della motivazione resa dalla Corte territoriale è dato evincere che la tutela accordata al marchio della Selenia è la tutela tipica ed ampia del marchio forte, avendo considerato che fra le attività delle due imprese, se non vi era identità fra i prodotti, vi era senz'altro affinità, così da determinare il rischio di confusione fra segni almeno in termini di rischio di associazione. Tale affermazione, sviluppata con ulteriori considerazioni alle pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata (l'affinità tra i prodotti, il rischio di associazione fra imprese, la potenziale comunanza di clientela), non

ha costituito oggetto di impugnazione da parte dell'odierna ricorrente principale, come pure non hanno costituito oggetto di impugnazione gli altri profili considerati dalla sentenza e sopra richiamati. Il rilievo che, come già affermato dal primo giudice, la parola "Vezi" non era da considerarsi necessariamente connessa al mondo dell'infanzia (pag. 11 e pag. 12), contiene un'ulteriore implicita valutazione del fatto che il marchio in questione dovesse considerarsi forte (ovverosia concettualmente distante dalla tipologia di prodotto contrassegnata), cosicché la sostituzione dell'aggettivo "piccoli" all'aggettivo precedente "primi" non fosse sufficiente ai fini invocati da parte ricorrente. Inoltre, e fondatamente, la Corte ha rilevato come entrambi detti aggettivi richiamassero il mondo dell'infanzia, così da non costituire un'effettiva variante, concettualmente significativa.

Il complesso delle considerazioni espresse dai giudici dell'appello da sufficiente conto della scelta operata a favore del giudizio che il marchio per cui è causa, nella formulazione originaria "Primi Vezi" fosse da considerarsi marchio forte, cosicché la successiva versione "Piccoli Vezi" non rappresentava una variazione risolutiva, tale da mandare assolta la T. dall'addebito di contraffazione.

In ogni caso, va tenuto presente che neppure la qualificazione del segno distintivo come marchio cosiddetto debole impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva (in tal senso sent. n. 14684 del 25/06/2007, rv. 597339).

Nel caso di specie la riproduzione dell'espressione che sicuramente rappresentava il nucleo distintivo e caratterizzante del marchio della Selenia "Vezi", accompagnata da aggettivi la cui portata era da considerare assolutamente generica e il cui significato era simile, non integrava una variazione sufficiente a consentire la contemporanea presenza dei due segni distintivi sul mercato in relazione a prodotti affini.

Il giudizio espresso al riguardo dalla Corte perugina è, quindi, pienamente condivisibile e sorretto da adeguata e logica motivazione, che non presenta le lacune ravvisate dalla ricorrente.

3.1 - Come terzo motivo di ricorso, ancora più gradato, veniva dedotta dalla difesa T. la falsa applicazione dell'art. 1473 c.c., per l'omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Per la ricorrente l'argomentazione posta alla base del rigetto della domanda di manleva nei confronti di P.S. risultava di non facile lettura e comunque contraddittoria. Era stato P., poi cedente della ditta "Primi Vezi" alla T., a scegliere tale segno, violando così, anni prima, il marchio brevettato da Selenia.

La responsabilità del P., dovuta alla cessione della ditta, non era stata esaminata in sentenza. Anche la parte relativa al rigetto della domanda di manleva, a fronte della richiesta solo in via generica di una condanna al risarcimento da parte di Selenia, appariva contraddittoria.

3.2 - A tale motivo di ricorso ha resistito il P., sottolineando che la Corte perugina aveva chiaramente individuato elementi di non chiarezza in merito alla domanda di garanzia proposta dalla T. nei suoi confronti. La T., infatti, aveva invocato una generica responsabilità extra - contrattuale, in cui sarebbe incorso il P., mentre, al contrario, tale responsabilità sarebbe stata fondata sul contratto. Oltre alla mancanza di una vera e propria domanda di responsabilità indiretta e extra - contrattuale del P. nei confronti della Selenia, non appariva, comunque, legittima alcuna azione di manleva.

Infatti, pur essendo vero che il segno "Primi Vezi", per il negozio di bambini ceduto poi alla T., era nato da un'idea del P., inconsapevole della presenza sul mercato del marchio "Primi Vezi" della Selenia s.r.l., era stata la T. a decidere di resistere alle istanze di quest'ultima, pur sapendo di poter andare incontro a soccombenza. Pertanto, le conseguenze della soccombenza e le spese della lite giudiziaria non potevano essere poste a carico del P..

3.3 - In relazione al terzo motivo del ricorso principale deve essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale avanzato dal P., il quale ha dedotto la mancata applicazione della legge e la violazione dell'art. 1490 c.c. e ss..

La domanda di garanzia della T. era da ritenersi prescritta ai sensi degli artt. 1490 e 1495 c.c., in quanto proposta oltre l'anno dalla vendita, avvenuta nel 1993.

In ogni caso, la stessa era decaduta dall'azione per non aver denunciato al P. i vizi lamentati da Selenia nei termini di legge dalla ricezione della prima comunicazione.

Sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello non avevano tenuto in considerazione che era onere probatorio della chiamante in garanzia di provare la denuncia dei vizi e la loro tempestività, costituenti condizioni dell'azione (Cass. Civ. n. 103/00). Pur essendo vero che la decadenza non era rilevabile d'ufficio e che il venditore non l'aveva eccepita in primo grado, era altrettanto vero che la denuncia di vizi e la tempestività costituivano condizione dell'azione stessa, in cui onere probatorio incombeva in capo al

compratore.

3.4 - Questo Collegio ritiene che il primo motivo del ricorso incidentale sia inammissibile. Nelle fasi di merito, infatti, P.S. ha opposto alla domanda proposta nei suoi confronti dalla T. considerazioni di ordine sostanziale, ma mai ha eccepito la decadenza dai vizi e/o la prescrizione dell'azione di garanzia fatta valere dall'acquirente nei suoi confronti e posta alla base della domanda c.d. di manleva.

La rinuncia del venditore ad eccepire la decadenza o la prescrizione, eccezioni rientranti nella disponibilità delle parti, può emergere anche per *facta concludentia*, e ciò si verifica non solo quando egli ha riconosciuto l'esistenza del vizio, ma anche alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibili con la formulazione di una simile eccezione. Nel caso di specie, come già si è detto, le difese del P. sono sempre state di merito, così da non consentire alla parte che formulava la domanda di garanzia nei suoi confronti di porsi alcun problema in merito alla decadenza o alla prescrizione.

Inoltre, le questioni prospettate risultano del tutto nuove (lo stesso ricorrente incidentale non si da carico di precisare se e quando simili eccezioni siano state prima prospettate nel giudizio) e non proponibili in sede di legittimità, posto che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 10437 dell'8/05/2006, rv. 589015; n. 16331 del 2002, rv. 558604; n. 12843 del 1998, rv. 521917), in sede di legittimità, non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto (ancorchè rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e tali non sono quelle oggi prospettate dalla difesa del P., che costituiscono eccezioni in senso proprio nella libera disponibilità della parte) quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione.

3.5 - Riprendendo, quindi, l'esame del terzo motivo del ricorso principale della T., questo Collegio ritiene che lo stesso sia fondato. Infatti, la domanda definita di manleva da parte ricorrente, sembra identificarsi con un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta (l'azienda ceduta dal P. alla T. - tale interpretazione è suffragata anche dalle difese ed eccezioni svolte in questa sede dal P.). In ogni caso, comunque si voglia qualificare detta domanda, rimane certo che la sentenza impugnata ha omesso di prenderla in esame, nonostante abbia riportato nelle premesse il contenuto della stessa, così come formulata dalla T. ("nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello della Selenia s.r.l., ascriverei la responsabilità dell'uso dell'insegna "Primi Vezzi" al chiamato in causa ed appellato sig. P.S. e condannarlo a mantenere indenne l'appellata da qualsiasi richiesta dell'appellante").

Dopo aver riferito detta domanda ed aver rilevato che la stessa era fondata sulla "pretesa responsabilità in capo al P. ... diretta nei confronti dell'appellata (la T.) ed indiretta verso l'appellante (la Selenia s.r.l.) per l'uso dell'insegna PRIMI VEZZI da parte di essa T., perchè il P. con contratto 1.2.93 le aveva ceduto un'azienda che aveva già come insegna quel segno", la Corte affermava che la domanda di garanzia era formulata in termini non chiari nel suo oggetto e nel suo fondamento.

Deve, al contrario, essere rilevato che la formulazione della domanda e gli altri rilievi sopra riferiti contenevano tutti gli elementi idonei a qualificare la domanda stessa e l'azione di garanzia proposta nei confronti del P., senza che il suo omesso esame potesse essere giustificato da carenze relative all'oggetto ed al fondamento della pretesa, e ciò quantomeno per il periodo in cui la T. aveva utilizzato la denominazione "Primi Vezzi", che ad essa era stata ceduta dal P..

La Corte ha poi fatto solo un rapido cenno, usando il condizionale ("Nel merito si dovrebbe invero rilevare..."), al merito della domanda in questione, affermando che la stessa "sembra implicare l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale... del P. nei confronti della Selenia per una contraffazione del marchio di questa che appare invece imputabile in via esclusiva alla T.; salva l'eventuale responsabilità contrattuale del P. nei confronti di questa". E' fondato il rilievo che la motivazione resa non fornisce alcun elemento per supportare il convincimento secondo cui la contraffazione avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente alla T. e non al P., che per primo aveva ideato e utilizzato la denominazione in questione ("Primi Vezzi"), in tutto identica al marchio della Selenia. La responsabilità esclusiva della T. semmai può essere affermata per non aver cessato l'uso indebito di detta denominazione e per aver scelto di utilizzare per il prosieguo altra denominazione parimenti confondibile con il marchio della Selenia. Del tutto infondata è poi l'affermazione della sentenza impugnata per la quale la condanna al risarcimento richiesta in via generica precluderebbe la possibilità di una pronuncia sul merito della domanda di garanzia formulata nei confronti del P.. La condanna generica al contrario presuppone, da un lato, che sia già stata affermata la responsabilità del soggetto (o dei soggetti) cui il comportamento di concorrenza veniva imputato, e, dall'altro, che sia stato quantomeno accertato che il danno sia causalmente riconducibile al comportamento sanzionato (cf. Cass. n. 2603/1997 e Cass. n. 3357/2009).

In tale ottica la Corte avrebbe dovuto esaminare la domanda di garanzia proposta dalla T. per giudicare se la responsabilità di quanto accertato, e conseguentemente i danni subiti da Selenia, potessero essere

posti anche a carico del P., in modo tale da fondare la domanda proposta dalla T. di essere in parte da questi manlevata dalla condanna a risarcire i predetti danni.

Tale disamina e la conseguente statuizione ben può prescindere ed anticipare la determinazione di detti danni, che costituirà l'oggetto del separato giudizio di liquidazione.

4.1 - Rimane da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale del P., con il quale è stata dedotta la violazione di legge per inosservanza dell'art. 91 c.p.c. e ss.. Sostiene la difesa del P. che lo stesso era stato erroneamente condannato alle spese di lite in solido con la T., in violazione dell'art. 91 c.p.c., che prevedeva che le spese fossero addebitate alla parte soccombente.

Nel caso di specie l'unica domanda proposta contro il P. era quella di garanzia, per intero rigettata. Il P., quindi, non poteva essere ritenuto soccombente, non avendo svolto alcuna domanda nei confronti di Selenia s.r.l. ed essendo stato chiamato in giudizio dalla T..

4.2 - Il motivo è infondato, dovendosi considerare che P. aveva assunto in fase di merito una posizione autonoma, antagonista a quella della Selenia, avendo chiesto (vedi conclusioni riportate nell'instanzazione della sentenza impugnata) "respinta ogni contraria eccezione ed istanza, rigettare la domanda attorea, e confermare in toto la sentenza appellata". Le conclusioni proseguivano con la richiesta di rigetto, in via subordinata, della domanda della T. nei confronti di esso P., cosicchè non vi era dubbio che con il rigetto della "domanda attorea" P. avesse inteso assumere una posizione contraria alla domanda della Selenia. La vittoria di quest'ultima, quindi, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale giustificava la condanna anche del P., risultato pertanto soccombente, al pagamento delle spese processuali della Selenia, in solido con la T..

L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale della T. rimetterà, invece, in discussione la regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra questa ed il P..

5 - In conclusione, deve essere accolto il solo terzo motivo del ricorso principale della T., mentre vanno rigettati gli altri motivi ed il ricorso incidentale del P.. All'accoglimento consegue la cassazione della sentenza impugnata, limitatamente al profilo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio relativamente al rapporto tra T.P. e P.S..

Nel rapporto con la Selenia, invece, i ricorrenti, principale ed incidentale, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società, spese che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi; rigetta altresì il ricorso incidentale, cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese relativamente al rapporto tra T.P. e P.S.. Condanna in solido entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della s.r.l. Selenia, spese liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009