

Fatti di causa. — Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2004, Massimo Marchese agiva in giudizio nei confronti dell'Alis immobiliare s.p.a., esponendo: che con la propria ditta, denominata Materiagrigia, era attivo nel campo della comunicazione integrata; di avere realizzato nel 2003 un progetto, denominato Etnapolis, dedicato all'imprenditoria catanese e siciliana, col quale fornire alle imprese servizi di comunicazione integrata gestiti direttamente on line, come una vera e propria virtual communication agency; che dopo l'apertura sperimentale, il sito era reso accessibile a tutti i soggetti potenzialmente interessati; che i domain name, etnapolis.it ed etnapolis.com, venivano registrati il 16 giugno 2003, con domiciliazione a Milano, presso la sede operativa di Materiagrigia; di avere il 14 luglio 2003 depositato la domanda di registrazione per il marchio Etnapolis rivendicante le classi nn. 35, 38, 41 e 42, aventi ad oggetto servizi e prodotti attinenti alla comunicazione multimediale, alla grafica e design, ai servizi Internet, allo sviluppo software e hardware ed allo svago; di avere ricevuto il 2 aprile 2004 lettera dell'Alis immobiliare con la quale questa chiedeva di rinunciare al nome a dominio Etnapolis, avendo essa registrato il marchio Etnapolis il 13 novembre 2000 per le classi 1-34; di avere Alis avviato la procedura di contestazione del domain name attivando la procedura di riassegnazione di detto nome a dominio, ai sensi dell'art. 16 delle regole di naming.

Tanto premesso, il Marchese chiedeva che venisse accertato che l'uso del segno Etnapolis, sia come marchio che nome a dominio, non costituiva violazione di alcun valido diritto della convenuta e che si dichiarasse che Alis Immobiliare non aveva alcun diritto ad ottenere l'assegnazione dei nomi a dominio <www.etnapolis.it> e <www.etnapolis.com>.

Alis immobiliare si costituiva, contestava la domanda attrice ed in riconvenzionale chiedeva che venisse accertata l'esclusiva proprietà del segno Etnapolis con la conseguente assegnazione a sé del nome a dominio.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza depositata l'8 aprile 2008, accoglieva la domanda di Marchese e respingeva la riconvenzionale di Alis, che condannava alle spese.

Il primo giudice ha ritenuto che i marchi delle due parti erano registrati per classi merceologiche differenti, che la tutela ultramerceologica, invocata da Alis ai sensi dell'art. 20, 1° comma, cod. proprietà industriale (previgente art. 1, 1° comma, l. marchi) in ragione della dedotta notorietà, non poteva essere accolta, atteso che ai fini di detta tutela, il marchio registrato deve godere di rinomanza nell'intero territorio dello Stato e deve essere senza giusto motivo l'uso dello stesso da parte del contraffattore, per consentire un indebito vantaggio, mentre nel caso Alis non aveva fornito idonea prova di tale notorietà.

Con sentenza depositata il 27 marzo 2012, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello di Alis, rilevando che la diversità dell'ambito oggettivo merceologico individuato con riferimento alle classi richiamate nelle registrazioni non poteva essere superata dal preteso uso meramente esemplificativo delle classi richiamate, ed il generico inciso «di seguito esemplificati» contenuto nella dichiarazione di protezione allegata alla domanda di registrazione del marchio non poteva estendere ad libitum la tutela richiesta riferita alle specifiche classi rivendicate, né il richiamo all'uso pubblicitario del marchio poteva assurgere ad autonoma classe oggetto di rivendicazione.

Il giudice del merito ha respinto altresì il motivo d'appello inteso a far valere la rinomanza del segno nell'intero territorio italiano, dato che gli articoli di giornale trattavano del centro commerciale di Belpasso nell'ambito delle notizie di carattere locale, al più regionale, né poteva a tale scopo farsi valere il fatto che l'area di cantiere era contraddistinta da cartelloni col segno Etnapolis, come anche altre analoghe insegne in prossimità, da cui la superfluità della valutazione

dei giusti motivi di utilizzo da parte del Marchese, spettando alla Alis provare la rinomanza e la notorietà del marchio.

Ha ritenuto irrilevante la natura forte o debole del marchio, diversamente dal caso della valutazione della contraffazione davanti a due marchi non identici, rilevando nella specie la legittimità della registrazione del marchio, come affermata, e che dalla legittimità della privativa registrata dal Marchese conseguiva la legittimità della registrazione del segno quale nome a dominio.

Pur superflua la presenza dei giusti motivi, li ha ritenuti comunque sussistenti, visto che, alla data di registrazione, l'iniziativa della convenuta non era particolarmente nota e, per converso, il Marchese tendeva a realizzare ed indirizzare le proprie prestazioni verso la zona del Catanese.

Ricorre Alis immobiliare s.p.a. con ricorso affidato a cinque motivi.

Si difende il Marchese con controricorso, illustrato con memoria.

Ragioni della decisione. — Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli art. 1 e 17 r.d. 929/42, degli art. 15, 1° comma, lett. b), c), e), e 17 l. 12 dicembre 2002 n. 273 (legge di delega), degli art. 7, 12, 13, 14, 1° comma, lett. c), d.leg. 10 febbraio 2005 n. 30.

Sostiene che la corte del merito non ha valutato l'origine della causa e chi l'aveva introdotta; richiama la pronuncia di questa corte 24620/10 (Foro it., Rep. 2010, voce Proprietà industriale, nn. 90, 99); si duole della mancata considerazione del legame con la legge sul diritto d'autore; chiede stabilirsi il diritto di proprietà assoluta del segno in ambito Internet, nel quale non è possibile la contitolarità.

Chiede pertanto affermarsi il principio secondo cui è vietato l'uso come nome a dominio di un marchio preusato o già registrato da altri e, nel caso di marchi registrati identici, l'uso esclusivo spetta a chi l'ha utilizzato per primo.

1.2. - Col secondo mezzo, Alis si duole della violazione degli art. 1 e 13 r.d. 929/42 come modificato dal d.leg. 480/92 e per quanto possa occorrere, degli art. 12, 20 e 22 cod. proprietà industriale, sostenendo che è illecito l'uso del nome a dominio identico ad un precedente marchio quale usurpazione di un bene altrui.

Conclude perché si affermi che è illecito l'uso di un nome a dominio anche quando vi sia la possibilità di associazione nel pubblico fra il titolare del nome a dominio col titolare di nome già registrato e ciò per il fatto «che per il primo titolare del marchio è impossibile l'utilizzo del proprio originario segno su Internet».

I primi due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati.

È opportuno premettere che con la pronuncia del 3 dicembre 2010, n. 24620, cit., seguendosi la giurisprudenza di merito maggioritaria e la migliore dottrina, è stato affermato che nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (d.leg. 10 febbraio 2005 n. 30), anche ai nomi di dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942 n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di Internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all'acquisto.

In particolare, detta sentenza ha osservato che:

«Sotto il profilo strettamente normativo ... gli art. 13 e 17 l. marchi riconoscono il principio dell'unitarietà dei segni distintivi per cui la violazione di uno di essi (marchio ditta, denominazione, insegna) è realizzata anche se effettuata tramite la contraffazione o l'utilizzazione abusiva di un

segno distintivo diverso come, ad esempio, nel caso di usurpazione di marchio a mezzo di una insegna.

In tal senso, l'indicazione specifica dei segni distintivi diversi dal marchio contenuta nei citati articoli e, cioè, ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, non può considerarsi a carattere esaustivo ma esemplificativo, tenuto conto in particolare del fatto che l'art. 17, 1° comma, lett. b), l. marchi, laddove si riferisce alla notorietà dei marchi, usa l'espressione 'marchio o segno distintivo di prodotti ...' senza specificazione alcuna della natura o del tipo del segno distintivo, il che lascia intendere che lo stesso possa essere anche diverso da quelli elencati alla lett. c) del medesimo art. 17, 1° comma, o all'art. 13, 1° comma, ove, per l'appunto, si fa riferimento alla ditta, denominazione o ragione sociale e insegna.

Deve ulteriormente aggiungersi che l'art. 1 bis, 1° comma, lett. a), laddove stabilisce che i titolari di marchio non possono vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome e del loro indirizzo purché l'uso non sia in funzione di marchio ma solo descrittiva, implicitamente lascia desumere che anche l'indirizzo può costituire marchio qualora ne ricorrano i presupposti e tale fattispecie appare di frequente ricorrenza nel caso dei nomi a dominio. Tutto ciò lascia intendere che già la legge marchi, a seguito della riforma del 1992, prendeva in considerazione segni distintivi atipici che, in quanto tali, erano dunque in grado di confliggere con marchi preesistenti di un diverso titolare.

Tale interpretazione normativa ha trovato poi riscontro e conferma nelle disposizioni del codice della proprietà industriale di cui al d.leg. n. 30 del 2005, che, oltre a ricomprendere nella proprietà industriale anche quei segni diversi dai marchi non disciplinati direttamente dal codice in questione, espressamente comprende tra i segni distintivi anche i nomi a dominio».

Ciò posto, e rapidamente sgombrato il campo dall'accenno da parte della ricorrente alla nullità del marchio del Marchese per mancanza di novità, questione inammissibile per novità, deve ritenersi erronea la tesi della ricorrente, secondo cui il titolare di marchio previamente registrato ha di per sé il diritto di usare un domain name corrispondente al marchio stesso e che, nel caso di registrazione di due marchi identici, spetta a chi ha registrato per primo il diritto all'uso del corrispondente nome a dominio.

Trova infatti applicazione il principio affermato nella pronuncia del 4 maggio 2009, n. 10218 (id., Rep. 2011, voce cit., nn. 160, 163), che ha rilevato che:

«... secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità. Tali giudizi, infatti, non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la c.d. 'confondibilità tra imprese' (da ultimo, v. Cass. 24909/08, id., 2008, I, 3482). Ben può, pertanto, escludersi la contraffazione di un marchio nel caso in cui il marchio ad esso simile (come accertato di specie) si riferisca a prodotti non affini.

Fatta questa premessa, occorre ribadire il principio ripetutamente affermato da questa corte secondo cui 'si intendono ... affini quei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta, per l'appunto, il rischio della confusione e, dunque, dell'illecita aggressione all'altrui avviamento ed all'altrui clientela. È conseguente che tale affinità pertanto debba implicare la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti in questione e non tanto la mera appartenenza dei medesimi ad un ambito, di origine culturale o di costume' (Cass. 23787/04, id., Rep. 2005, voce cit., n. 181; n. 4295 del 1997, id., Rep. 1997, voce Marchio, n. 99; n. 1424 del 2000, id., 2001, I, 641; n. 6244 del 1983, id., 1984, I, 123). È appena il caso di aggiungere che — come correttamente osservato dalla sentenza impugnata — l'inclusione di due prodotti nella stessa classe

non è idonea a provarne l'affinità, così come, al contrario, non può l'affinità essere esclusa per il fatto che due prodotti siano indicati in classi diverse (Cass. 442/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 12; 1808/60, id., Rep. 1960, voce cit., n. 21)».

Ne consegue che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi.

1.3. - Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 17 r.d. 929/42 come modificato dal d.leg. 480/92 e dell'art. 12 d.leg. 30/05, sostenendo che la registrazione di un marchio già brevettato è di per sé presuntivamente illecita a prescindere dalle classi ed è quindi onere del soggetto che successivamente ha registrato il marchio provare l'inesistenza dei motivi ostativi alla legittimità, mentre la c.d. classificazione di Nizza ha solo valore amministrativo (così Cass. 3639/09, id., 2009, I, 1037) e fiscale.

Il motivo è infondato.

La corte d'appello ha argomentato sul profilo sostanziale della diversità merceologica tra i prodotti, ricavabile dalla semplice lettura degli ambiti di riferimento delle classi coinvolte, rimanendo così escluso ogni pericolo di confusione per il consumatore medio.

Né Alis ha allegato e chiesto di provare, nonostante la diversità merceologica, il possibile effetto confusivo ed era detta parte onerata della prova in tal senso, visto che non può ritenersi che ogni marchio sia accompagnato dalla presunzione di rinomanza e di notorietà, come opinato dall'odierna ricorrente.

Ed infatti, ove si accedesse a detta interpretazione, si verrebbe ad abbandonare il principio di specialità del marchio, in frontale conflitto con l'art. 20 cod. proprietà industriale, che stabilisce in linea generale il principio che i diritti esclusivi derivanti dalla registrazione del marchio possono essere fatti valere solo nei confronti di chi utilizza un segno identico o simile per prodotti identici o affini.

1.4. - Col quarto motivo, Alis si duole della violazione degli art. 2598 c.c., in combinato disposto con gli art. 1, 13, 18 r.d. 929/42 e 12, 14, 19, 20 e 22 d.leg. 30/05; sostiene che la tutela ultramerceologica sussiste anche quando vi sia identità locale e di pubblico interessato e cita a sostegno la pronuncia 21086/05 (id., 2006, I, 94), indicando come pubblico interessato il mondo imprenditoriale e non la massa dei consumatori. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

La pronuncia citata n. 21086 del 28 ottobre 2005 ha affermato il principio che l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Ce del consiglio del 21 dicembre 1988 sui marchi non consente di presumere (neppure nel caso di notorietà del marchio protetto, e a fortiori in assenza di notorietà) l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione in senso stretto, essendo necessario l'accertamento positivo dell'esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l'oggetto della prova da produrre, e che inoltre, per giurisprudenza consolidata, la comunanza di clientela va verificata anche in via potenziale, avuto riguardo all'insieme dei soggetti che avvertono il medesimo bisogno di mercato e si rivolgono quindi a tutti i prodotti idonei a soddisfare quei bisogni.

E tra le ultime, la pronuncia 17144/09 (id., Rep. 2009, voce Concorrenza (disciplina), n. 60) ha affermato che, in tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno; e la sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale,

dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Tali essendo i principi applicabili, deve concludersi per l'inammissibilità della rivalutazione del fatto che la ricorrente sostanzialmente richiede nel motivo.

1.5. - Col quinto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione; deduce che gli articoli su Milano Finanza e Italia Oggi hanno preceduto la registrazione del marchio e il Giornale di Sicilia è stato di poco successivo, mentre dal 2001 compare ben evidenziato il nome Etnapolis, e che il marchio era rivolto alla realtà locale, con rischio di confusione e/o associazione.

Il motivo è inammissibile, intendendo la parte ottenere una rivalutazione dei fatti, il cui accertamento è stato condotto con motivazione congruente e logica dalla corte ambrosiana.

3.1. - Conclusivamente, va respinto il ricorso.