

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente

Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere

Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERRERO S.P.A., in persona dei procuratori speciali dott. Filippo Ferrua Magliani e Dott. Sergio Testa, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 90, presso l'avv. Francesco Samperi, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini ed Elisabetta Berti, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ZAINI S.P.A., in persona del suo Presidente Dott. L. Zaini, elettivamente domiciliata in Roma, p.za Cola di Rienzo 69, presso l'avv. G.A. Ferretti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. G. Sottriffer giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1697 del 13/22.06.01.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/05/04 dal Relatore Consigliere Dott. G. Cappuccio;

Udito l'avv. prof. Sena e l'avv. Berti per la ricorrente;

gli avv.ti Sottriffer e Ferretti per la resistente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso in via principale per la nullità della sentenza impugnata e in subordine per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nel marzo 1998 la Zaini s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, la Ferrero s.p.a., produttrice dell'ovetto Kinder/sorpresa, per ottenere - con conseguente risarcimento del danno - la affermazione del proprio diritto a liberamente commerciare l'ovetto bicolore denominato Supermario nonostante le diffide inviatele dalla Ferrero, dal momento che era ormai scaduto il brevetto d'invenzione della Ferrero; era nullo, ai sensi dell'art. 18, lettera e, L. 929/42 e comunque privo di capacità distintiva, il marchio di forma con cui la Ferrero intendeva perpetuare la propria privativa e non sussisteva possibilità alcuna di confusione tra i propri involucri e quelli protetti dai marchi figurativi della Ferrero. A sua volta la Ferrero s.p.a., nel respingere le eccezioni avversarie, chiedeva la condanna della Zaini per contraffazione dei propri marchi e per concorrenza parassitaria ed imitazione servile, con risarcimento dei danni. Avverso la sentenza del tribunale, che aveva escluso la contraffazione e la concorrenza sleale, accolto l'eccezione di nullità del marchio di forma e -pur escludendo, per carenza di prova dei danni, la domanda di risarcimento avanzata dalla Zaini- disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza, proponeva appello principale la Ferrero s.p.a. ed incidentale - per ottenere il risarcimento dei danni- la Zaini s.p.a..

Con sentenza 13/22.06.01 la Corte d'appello di Milano confermava la decisione di primo grado, rigettando sia l'appello principale che l'appello incidentale, quest'ultimo per mancanza della prova, pur generica, che la Zaini s.p.a. avesse subito di un danno; veniva esclusa, in conseguenza, la pubblicazione disposta dal primo giudice, già sospesa in accoglimento di inibitoria. Il fatto viene così descritto:

"L'invenzione brevettata nel '73 e poi ovviamente scaduta si riferiva testualmente alla fabbricazione di articoli cavi di cioccolato, (tipicamente, uovo pasquali) 'mediante preformatura di due gusci di cioccolato e successiva unione degli stessi. Nella descritta tecnica anteriore, i bordi di questi due gusci preformati venivano riscaldati e quindi uniti in modo da farli saldare con il raffreddamento: sennonché, l'inconveniente era 'nel fatto che il rammollimento termico dei bordi stemperava il cioccolato, per cui la zona di saldatura ed anche l'interno dei gusci subivano col tempo un'alterazione del colore, dando così l'impressione di un cioccolato avariato. Per evitare ciò, l'invenzione insegnava a 'rivestire i due gusci internamente con uno strato fuso di materiale commestibile, normalmente solido...ed a saldare reciprocamente (solo) i due strati di (interno) rivestimento, mentre almeno uno di essi si trova ancora in condizioni di fluidità sufficienti per saldarsi all'altro. La descrizione brevettuale proseguiva poi con l'indicazione di alcune preferite modalità procedurali (in tema di stampi, 'colaggi temperature), per precisare, ancora: 'il materiale di rivestimento può essere costituito anch'esso di cioccolato, ad esempio identico a quello dei due gusci. Si può però impiegare (anche per ragioni dietetiche) un materiale più povero in cacao e più ricco in latte, ad esempio composto essenzialmente di latte intero in polvere, di burro di cacao e di zucchero, ed esente da pasta di cacao; questo materiale presenta il colore del latte anziché il tipico colore del cioccolato...'. Di qui, dette rivendicazioni: la prima riguardante il descritto procedimento, nel quale il rivestimento interno dei gusci è genericamente costituito da 'uno strato fuso di materiale commestibile; le successive concernenti varianti procedurali senza specificazioni di materiali; la quarta avente ad oggetto 'il procedimento secondo 1, 2 o 3, in cui anche i detti strati interni sono di cioccolato; la quinta relativa ai medesimi procedimenti, 'in cui il materiale degli strati interni essenzialmente composto di latte intero in polvere, burro di cacao e zucchero, ed è esente da pasta di cacao, per cui tale strato presenta il colore del latte; la sesta ripetitiva delle precedenti, la settima concernente, infine, un 'articolo cavo di cioccolato, particolarmente uovo pasquale, ottenuto con il procedimento secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1-6'.

Fin dal '77 la Ferrero ha registrato poi un marchio figurativo (non di forma) per il suo ovetto 'Kinder Sorpresa, adoperandolo, in varia guisa ed anche solo in parte, sull'incarto di stagnola, sulla confezione 'multipla esterna e nella pubblicità del prodotto.

Questo marchio si presenta con un 'fondo bianco con margine inferiore rosso, definito da una linea ondulata irregolare contiene i disegni di un ovetto bicolore bianco-marrone (nel senso ridotto di 'interno - esterno) e di un bimbo biondo che regge un modellino-giocattolo contenuto in un barilotto trasparente, e reca le parole, scritte con diversi caratteri e colori: 'Kinder Sorpresa e '+latte-cacao. Altri marchi coevi presentano varianti ai nostri fini non significative.

Nel marzo '81, poi, la Ferrero ha depositato un ulteriore marchio figurativo nazionale, costituito semplicemente da un campo superiore bianco e da un campo inferiore arancione definiti da una linea di ondulatione irregolare; nel campo arancione alcune 'gocce di colore bianche. Infine, il marchio nazionale (di forma) domandato dalla stessa Ferrero nel '96 'consiste in due semivalve di forma ovoidale combacianti caratterizzate ciascuna da due strati di cui quello esterno di colore marrone e quello interno di colore bianco, da utilizzarsi per 'uova in cioccolato con strato interno al latte: il disegno, o fotografia, allegato riproduce esattamente questa descrizione, che è poi quella dell'ovetto Kinder 'nudo. Identico è il marchio di forma internazionale pressoché contemporaneo. Le altre numerose registrazioni della Ferrero, pure documentate o richiamate in atti, non sono, invece, rilevanti per la decisione".

In sintesi, la sentenza impugnata ha ritenuto invalido il marchio di forma/colore perché vietato dall'art. 18 lett. e della l.s. marchi;

ha escluso la contraffazione dei marchi figurativi, perché le confezioni Zaini sono adeguatamente differenziate; ha negato la imitazione servile perché la forma/colore, una volta scaduto il brevetto d'invenzione ed in quanto funzionale al risultato tecnico ed al valore sostanziale del prodotto, non consente variazioni innocue mentre il confezionamento diverso esclude la confondibilità esteriore; non vi è infine imitazione sistematica, ovvero concorrenza parassitaria, perché le caratteristiche che la Ferrero indica come copiate sono quelle standardizzate, ovverosia assolutamente consuete e tipiche della categoria di prodotto in questione. Irrilevante, altresì, la secondary meaning ovverosia l'acquisizione, sulla base dell'uso nel tempo, della capacità distintiva inizialmente carente: Cass. 14560/00 perché non supera la iniziale inidoneità del marchio alla registrazione. Contro la sentenza d'appello ha proposto, il 15.11.01, ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, la Ferrero s.p.a.; resiste, con controricorso notificato il 21.12.01 la Zaini s.p.a..

Le parti hanno depositato memorie e la Zaini spa anche note d'udienza, per contrastare la richiesta, avanzata in tesi dal P.M., di dichiarare la nullità del giudizio.

Motivi della decisione

Costituisce principio consolidato (Cass. 2169/87; 6180/84; 5762/81; 3714/80; 584/78) che la partecipazione al giudizio del P.M., prevista come necessaria quando sia proposta azione diretta o riconvenzionale di nullità del marchio ai sensi dell'art. 59 l.s. 929/42 (ed ora dell'art. 55 l.s. 480/92), non è invece richiesta quando la nullità del marchio forma oggetto di una eccezione, sia pure riconvenzionale, allo scopo di paralizzare la pretesa avversaria e destinata ad un accertamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno pronunciato solo in via incidentale, ravvisando nella dedotta nullità del marchio Ferrero una sola eccezione riconvenzionale della Zaini s.p.a.: lo evidenzia il dispositivo della sentenza del Tribunale, che, nel pronunciare sulla domanda proposta da L. Zaini s.p.a., di non essere molestata nella propria attività di produzione e diffusione dell'ovetto Supermario, precisa di aver "accertata in via incidentale la nullità del brevetto per marchio n. 695.253 rilasciato in data 13.12.1993 in favore di Ferrero s.p.a." Sulla stessa eccezione si è poi pronunciata anche la Corte d'Appello, ma sempre in via incidentale, come evidenzia la conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.

L'eccezione di nullità del processo, per difetto di integrità del contraddittorio, sollevata in via preliminare dal P.M., deve quindi essere respinta.

Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 16 e 18 lett. c, e l.s. 929/42 perché, avendo la sentenza accertato che il segno distintivo in questione era costituito da una specifica combinazione cromatica e non dalla forma del prodotto, non poteva applicare alla combinazione cromatica i limiti posti dall'art. 18.1 lett. c l.s. 929/42 per i marchi di forma, trattandosi di normativa eccezionale e perciò di stretta

applicazione. La censura è infondata, perché la funzione dell'art. 16 è esemplificativa e non classificatoria (la norma, elenca, cioè, i possibili oggetti di registrazione, senza giustificare la distinzione, che la ricorrente vorrebbe introdurre, tra forma e colore) e perché il richiamato l'art. 18.1 lett. c non introduce una eccezione alla registrabilità come marchio, ma disciplina il coordinamento tra il diritto al marchio, temporalmente illimitato, e la disciplina brevettuale, soggetta a precisi termini decadenziali, nel senso che il modello suscettibile di tutela brevettuale non può fruire anche della tutela come marchio di forma, ove non si intenda vanificare la tutela brevettuale. L'esclusione, quindi, dalla registrabilità come marchi, dei "segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto" si traduce nella tutela del pubblico interesse ad impedire il perpetuarsi di una esclusiva e si risolve nell'affermazione - i cui indubbi limiti ai fini del discorso in esame non interessano - che tutte le forme brevettuali non sono tutelabili come marchio.

E' poi indifferente, sempre ai fini in esame, che i limiti alla registrabilità come marchio della combinazione cromatica si rinvengano nel coordinamento delle varie normative, o nel divieto posto dall'art. 18.1 lett. c, dal momento che i risultati vengono a coincidere. Infatti, sono brevettabili le forme utili che esprimono un nuovo concetto innovativo (art. 2 r.d. 1411/40) e le forme ornamentali che diano "uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori" (ivi, art. 5) e la tutela come modello verrebbe quindi ugualmente ad escludere la tutela come marchio.

La distinzione che, secondo una illustre dottrina, si deve introdurre tra forma del prodotto e marchio di forma, con l'effetto di rendere cumulabile la registrazione come marchio e la brevettazione come modello del segno distintivo che sia estrinseco alla forma del prodotto, non è, nel caso in esame, invocabile, dal momento che il giudice del merito ha accertato, in fatto, che la composizione cromatica è così strutturalmente e necessariamente collegata al prodotto "ovetto" a doppio guscio, di latte e di cacao, da non consentire neppure la introduzione di varianti indipendenti, ovverosia innocue, senza snaturare, sul piano tecnico e sul piano organolettico, il prodotto stesso.

Col secondo motivo, si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'interpretazione ed applicazione che dell'art. 18.1, lett. c, L. marchi, ha dato la sentenza d'appello. Dopo aver ricordato che, per affermazione della stessa sentenza impugnata, la realizzazione di ovetti a doppio strato di cioccolato non comporta necessariamente la utilizzazione della sequenza di colori marrone/bianco propria degli ovetti Kinder Sorpresa, tanto che - secondo la stessa sentenza - è perfettamente realizzabile la produzione di ovetti che presentino valve od emisferi a combinazione cromatica alternata o che offrano apparenze variegate, la ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 18.1 lett. c l.s. marchi - quand'anche ritenuto applicabile - la forma non tutelabile è quella necessaria, mentre restano assoggettate alla regola generale tutte le forme che presentano, oltre agli aspetti necessitati, varianti indipendenti, come ha già statuito la Corte di Cassazione, con sentenza 484/95. In sostanza, la ricorrente nega che la combinazione cromatica in questione (consistente, secondo la domanda di registrazione come marchio, in due semivalve di forma ovoidale combacianti caratterizzate ciascuna da due strati di cui quello esterno di colore marrone e quello interno di colore bianco) costituisca forma necessitata, ben potendosi il medesimo risultato conseguire attraverso varianti equipollenti.

La censura, espressa per dimostrare la tutelabilità come marchio della forma colore in questione, è inammissibile perché incide su una sola delle due ratio decidendi esposte dalla sentenza impugnata per escludere la tutelabilità come marchio di forma del trovato in questione. Infatti, dopo aver ritenuto che "la combinazione cromatica per chi voglia, in un ovetto, legittimamente unire la crema di latte al cioccolato, appare...necessaria per ottenere il risultato tecnico...di un ovetto dall'esterno di cioccolato che, grazie alla saldatura di uno strato interno, non presenti alterazioni esterne sgradevoli" ha aggiunto - in preciso richiamo alla forma che da un valore sostanziale al prodotto, ovverosia alla terza delle tre ipotesi autonome indicate dall'art. 18.1 lett. c l.s. marchi - che la forma colore incide, in maniera determinante, sul contenuto nutritivo dietetico del prodotto e ne determina l'apprezzamento e la scelta da parte del consumatore medio (ivi, cc. 15/16), e tale rilievo, che la ricorrente non censura, è comunque sufficiente all'esclusione della tutela (come marchio) invocata ed alla conferma della eccezione nullità del marchio 695.253 concesso alla Ferrero s.p.a. in data 13.12.96.

Col terzo motivo, si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di contraffazione dei marchi figurativi Ferrero. La sentenza avrebbe confrontato le confezioni Ferrero e Zaini e non i marchi Ferrero e le confezioni Zaini ricercando, inoltre, una confondibilità non

necessaria ai fini della tutela invocata, come già precisato dalla decisione 13592/99 della Cassazione; avrebbe, inoltre, trascurato di esaminare e confrontare il marchio figurativo italiano 326.851 e quello internazionale 462.160, caratterizzati da due fasce di colore bianco ed arancio separate da una linea ondulata, senza alcun elemento denominativo o figurativo, ed il marchio italiano 306.275, caratterizzato dalla figura di un personaggio.

La censura è in parte infondata in parte inammissibile: è infondato l'assunto che il confronto sia avvenuto tra confezioni: la sentenza richiama i documenti di produzione Ferrero, confronta a tali documenti - ovverosia ai marchi figurativi che rappresentano - le confezioni degli ovetti Zaini ed esclude, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, che sussista somiglianza e/o confondibilità, ovverosia che si sia verificato quel pericolo di confusione a cui il legislatore collega la tutela concorrenziale. È poi non pertinente il richiamo alla decisione 13592/99 della Cassazione (che a sua volta si richiama alla decisione 1080/86) perchè si tratta di pronunce rese in casi di usurpazione del marchio (o della parte individualizzante dello stesso), ipotesi qui non avanzata.

E' inammissibile, perché in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, l'affermazione che il giudice a quo avrebbe ommesso l'esame di alcuno dei marchi figurativi prodotti dalla Ferrero: poiché la sentenza fornisce una descrizione dei marchi figurativi esaminati (cc. 10 ss. e cc. 21 ss.) coincidente con quella che dei marchi pretermessi fornisce il ricorso, ma riferita alla numerazione della produzione Ferrero, sarebbe stato necessario indicare quale numero assumevano, nella produzione numerata, i marchi figurativi 306.275, 326.851, 462.160 e quali differenze, rispetto a quelli esaminati, ne rendeva necessaria la specifica considerazione.

Col quarto motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione, nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto detrazione di concorrenza sleale fondata sui nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c..

Poiché la confondibilità esteriore delle confezioni dei due ovetti è stata esclusa dalla sentenza impugnata e tale giudizio in fatto non viene validamente contrastato dalla ricorrente, che si limita a riaffermare la propria soggettiva convinzione di confondibilità, la sussistenza di concorrenza sleale per imitazione servile rimane affidata all'utilizzo della medesima combinazione cromatica del prodotto "nudo". Combinazione che, secondo quanto ha accertato il giudice d'appello, non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali dell'ovetto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale (ivi, c. 17): in sostanza, che è la forma necessaria del prodotto.

Tale conclusione non è in contrasto con la possibilità di ottenere ovetti esternamente bicolore od ovetti a doppio strato di cioccolato (e quindi non di cioccolato esterno e latte interno) perché si tratta, secondo il giudizio di fatto del giudice a quo, di applicazioni di un diverso concetto innovativo, mentre è indimostrato che lo stesso risultato sia realizzabile con varianti che si collochino all'interno dello stesso procedimento: con varianti, appunto, innocue o indipendenti.

In conseguenza, una volta decaduto il brevetto d'invenzione, la forma colore risultava lecitamente e pedissequamente imitabile, poiché qualsiasi variante avrebbe pregiudicato le caratteristiche funzionali del prodotto. Né contrasta con tale conclusione la possibilità astratta di altre forme tecniche - esame al quale si è arrestata, secondo quanto ha accertato la Corte milanese, la sentenza del tribunale di Colonia - perché la combinazione cromatica in questione costituisce una forma resa necessaria sia da ragioni tecniche - perché il procedimento di fabbricazione brevettato nel 1973 dalla Ferrero s.p.a. comportava necessariamente tale risultato - sia da ragioni dietetiche: ne risulta in conseguenza esclusa la tutelabilità in via di imitazione servile, una volta decaduto il brevetto d'invenzione e non praticabile il tentativo di conservarne gli effetti, a tempo indefinito, come marchio di forma e colore.

La concorrenza parassitaria - anche se manca un esplicito riferimento al n. 3 dell'art. 2598 c.c. è stata implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata perché quanto viene indicato come oggetto di imitazione (formato degli ovetti, presenza all'interno di una sorpresa, confezione multipla) rappresenta le caratteristiche "assolutamente consuete e tipiche della categoria del prodotto" (ivi, c. 5 e 23): è, in altri termini, standardizzato. Questo giudizio di fatto non è contrastato dalla ricorrente, che denuncia invece (c. 13 del ricorso) come vizio di motivazione quella che, nei termini nei quali la censura è esposta, sarebbe in

realtà una omissione di pronuncia sulla concorrenza parassitaria, a fronte del - secondo la ricorrente, dimostrato e pacifico - comportamento imitativo sistematico e generalizzato della Zaini s.p.a. Censura del tutto generica, che potrebbe essere esaminata solo se il giudizio di legittimità costituisse un terzo grado di merito.

Il ricorso deve, perciò, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese alla controparte, liquidandole in Euro 15.100,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004