

**CONCORRENZA: Concorrenza sleale - Imitazione servile - Confondibilità dei prodotti - Accertamento - Criteri.**

**Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 2022, n. 20234**

- in *Guida al diritto*, 34, 2022, pag. 71.

*“[...] in tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anzichè da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente [...]”.*

***Svolgimento del processo***

La Corte d'appello di Milano con sentenza del 19 gennaio 2017, in accoglimento dell'appello principale e disatteso l'appello incidentale, ha - dopo avere confermato il rigetto della domanda di nullità del modello italiano n. (OMISSIS), di titolarità di M.M., proposta dalla Saniplast s.p.a. - respinto le domande di contraffazione, risarcimento del danno da concorrenza sleale ed inibitoria proposte contro la Saniplast s.p.a., ordinando la pubblicazione del dispositivo a cura del M. e della Dude s.r.l., licenziataria del modello.

La corte territoriale ha premesso che l'ambito di protezione di un modello registrato è dato esclusivamente dall'oggetto della registrazione, nella specie costituita dal modello multiplo n. (OMISSIS), composto da sei specifici modelli, dei quali sono stati depositati in giudizio i disegni e le fotografie (come doc. 7).

Ha precisato che il modello multiplo dell'arch. M. si articola in sei disegni, accomunati dalla trasparenza del copriwater, con l'inserimento all'interno di oggetti (pasta, spighe, conchiglie, lettere, caramelle e schegge) ed ha escluso che i copriwater commercializzati dalla Saniplast s.p.a. costituiscono contraffazione del modello predetto: ha rilevato, infatti, che sussiste per entrambi una struttura trasparente con inserimento di vari tipi di oggetti, ma gli elementi caratteristici sono diversi, in quanto quelli propri del modello sono la forma del sedile, l'inglobamento di oggetti decorativi visibili in trasparenza e di un solo tipo, la distribuzione diffusa e regolare anche nel

coperchio; invece, gli oggetti commercializzati da parte avversa sono sì trasparenti, ma hanno elementi decorativi del tutto diversi e sono inseriti solo nel sedile e non nel coperchio; ed ha disatteso il motivo di appello incidentale, con il quale l'arch. M. e la licenziataria Dude s.r.l. avevano dedotto non potersi restringere la tutela ai sei disegni, sopra menzionati ed indicati nei modelli registrati. Ha concluso, pertanto, per una diversa impressione generale dei prodotti rispetto ai modelli registrati.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l'intimata.

Le parti hanno depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c..

### ***Motivi della decisione***

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte territoriale omesso di porre a confronto i prodotti delle parti, limitandosi al solo confronto con i sei disegni del modello M., quando invece la Dude s.r.l. non ha commercializzato unicamente i sei copriwater oggetto del modello M., ma decine di varianti ulteriori, che sono stati ripresi pedissequamente dalla Saniplast s.p.a. Inoltre, la corte del merito ha menzionato l'effetto sull'utilizzatore informato" avendo discorso di "impressione generale", categoria propria della contraffazione del modello ex art. 41 c.p.i., invece di quelle del "consumatore medio" e della "impressione complessiva", unico requisito essendo il rischio di confusione per il medesimo, ai sensi dell'art. 2598 c.c..

Con il secondo motivo, deduce la falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., comma 1, n. 1, perchè, qualora si ritenga non sussistere il predetto vizio di omesso esame, comunque è violata la citata disposizione, dovendo l'accertamento dell'effetto confusorio procedere dal confronto non con i soli sei disegni, ma con tutti i prodotti della Dude s.r.l.: sia sul piano quantitativo, perchè questi ultimi sono ben più numerosi e vari rispetto agli originari sei, riprendendo quel concetto in varianti degli oggetti inclusi; sia sul piano qualitativo, perchè la corte ha applicato le categorie proprie della contraffazione di modello, considerando la percezione di un utilizzatore informato.

Con il terzo motivo, deduce la falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., comma 1, n. 3, perchè la corte ha escluso la violazione del precetto, sulla base del medesimo errore di aver operato un confronto solo parziale.

2. - I tre motivi, ora sotto l'egida del vizio di omesso esame, ora sotto quella della violazione di legge ex art. 2598 c.c., comma 1, nn. 1 e 3, tendono al rilievo del medesimo vizio della decisione

impugnata: l'aver essa condotto il confronto tra i prodotti, ma considerando solo i sei disegni del modello c.d. M. e non tutti i prodotti della Dude s.r.l..

Ora, la corte d'appello ha esordito, in critica alla decisione del tribunale ed alla tesi perorata dagli appellati, proprio con la premessa secondo cui: "L'ambito di protezione di un modello registrato deve essere desunto esclusivamente dall'oggetto della registrazione": sulla base di tale premessa essa ha proceduto all'analisi ed al confronto con i soli copriwater relativi ai sei disegni, prodotti in atti, oggetto del modello multiplo registrato dall'arch. M..

2.1. - Tale affermazione non è stata censurata nella sua esattezza giuridica, non avendone gli appellanti contestato il fondamento in diritto.

Ne deriva l'inammissibilità dei motivi, che non colgono la ratio decidendi e non la attaccano.

Del resto, questa Corte ha già affermato che il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale, e che, pertanto, oggetto della tutela non è la forma in sè, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensì la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene (Cass. 2 settembre 1997, n. 8400; v. pure Cass. 21 gennaio 2009, n. 1570; Cass. 15 gennaio 20:L8, n. 762).

Da tale principio si desume che vadano privilegiati i dati testuali risultanti da ciò che è stato oggetto di registrazione, rispetto alla quale non si può parlare di una sorta di archetipo,, suscettibile di proliferazioni fattuali ad esso riconducibili. Proprio questa è una delle caratteristiche del disegno o modello di utilità, quale protezione minore rispetto all'idea forte" brevettuale.

2.2. - A ciò si aggiunga che la corte del merito ha evidenziato le differenze non basandosi affatto sull'unico elemento del tipo di oggetto utilizzato per la decorazione, ma precisando che l'effetto complessivo è adeguatamente diverso, in forza di altri elementi differenziatori, da essa esaminati analiticamente, ma in vista dell'effetto complessivo sul consumatore.

Infatti, la sentenza impugnata ha accertato un elemento comune - la struttura trasparente recante l'inserimento di vari tipi di oggetti ma ha evidenziato poi che tutti gli altri "elementi caratteristici" sono diversi, in quanto: a) quelli propri degli odierni ricorrenti, di cui al modello, sono la forma del sedile, l'inglobamento di oggetti decorativi visibili in trasparenza e di un solo tipo, la distribuzione diffusa e regolare anche nel coperchio; b) viceversa, quelli di parte avversa non solo hanno elementi decorativi del tutto diversi (aspetto su cui si appuntano le critiche dei ricorrenti), ma sono inoltre inseriti solo nel sedile e non nel coperchio.

Concludendo così la corte per un giudizio di fatto circa la diversa impressione d'insieme dei prodotti.

Tali ulteriori elementi ed il giudizio finale restano, dunque, idonei a sostenere, all'esito del compiuto giudizio sul fatto qui non ripetibile, la decisione adottata.

2.3. - E', inoltre, infondata la critica contenuta nel primo motivo pur volendo trascurare il mero richiamo al vizio non pertinente di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - di errata applicazione del criterio guida al giudizio confusorio, dal momento che la corte del merito, indipendentemente dall'uso della parola "generale" o "complessiva", si è posta proprio il quesito se, dal punto di vista di un consumatore medio, l'effetto visivo dei prodotti fosse o no coincidente: e lo ha risolto in senso negativo, all'esito dell'apprezzamento di fatto ad essa riservato.

Il giudizio di confondibilità, ai fini dell'accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale, vietati dall'art. 2598 c.c., va condotto sulla base di una valutazione sintetica dei singoli elementi, che, dopo la ricognizione, vanno considerati nel loro complesso e ponendosi dal punto di vista del consumatore medio di quel genere di prodotto, la cui attenzione si ferma, innanzitutto, sul complessivo aspetto formale del prodotto stesso, piuttosto che su singoli particolari: e tale è l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata.

La corte territoriale ha condotto dunque i suoi accertamenti in modo conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui, in tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente (fra le altre, Cass. 19 dicembre 2008, n. 29775; v. pure Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 21 novembre 1998, n. 11795).

E la sentenza impugnata ha concluso il suo giudizio, reputando una "visibile differenziazione" dei copriwater Saniplast s.p.a. rispetto a quelli degli odierni ricorrenti, giudizio certamente qui non ripetibile.

3. - Le spese di lite seguono la soccombenza.

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

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

***Conclusione***

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022

---