
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'azione risarcitoria per lesione di un diritto non dà luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario

L'azione risarcitoria per lesione di un diritto ha natura personale e non dà quindi luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario, e tanto meno a carenza di legittimazione, né da lato attivo, né da quello passivo, in ipotesi di pluralità di soggetti contitolari o corresponsabili.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.1.2015, n. 1731

...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 5 (testo previgente).

Al riguardo si osserva che dalla narrazione dello svolgimento del processo emerge che la xxxxxxxxxx, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito, preliminarmente, "il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse, non essendo l'attrice più titolare del marchio...".

Anche se la formulazione è impropria in punto di diritto - trattandosi di questione inerente la titolarità del diritto sostanziale sul marchio, soggetta al principio dell'onere della prova, e non di vera legitimatio ad causam, desumibile sulla base della prospettazione della domanda e la cui carenza è rilevabile, invece, d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. 2, 23 maggio 2012 n. 8175; Cass., sez. 3, 29 settembre 2005 n. 19170) - resta comunque che l'allegazione del fatto (cessione del marchio) era stata tempestiva, in limine litis; anche se ne era stata allegata l'efficacia ostativa all'accoglimento della domanda solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5: con attività, peraltro, meramente argomentativa, a scopo difensivo, che non ha esteso il thema decidendum oltre l'originario perimetro.

E tuttavia, l'esattezza del rilievo critico in punto di diritto non appare decisiva, giacché la corte territoriale, sia pure invertendo l'ordine prioritario delle questioni, aveva in precedenza affermato che non poteva neppure porsi un problema di carenza di legittimazione in ordine ad una domanda risarcitoria per contraffazioni occorse nel periodo anteriore alla cessione del marchio, avvenuta nel febbraio 1999: quando la xxxxxxxxxx. era quindi incontestata titolare del diritto.

Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione dell'accertamento che il marchio risultasse ceduto nell'anno 1999.

Il motivo è inammissibile, involgendo un accertamento di fatto precluso a questa Corte. La sentenza impugnata afferma che la cessione del brevetto era avvenuta nel 1999; e la ricorrente non chiarisce, in questa sede, se la data del trasferimento del marchio facesse parte del thema decidendum, quale circostanza controversa, in presenza di una sua indicazione alternativa allegata ab initio. Al riguardo la corte territoriale, nell'affrontare il primo motivo di gravame, ha passato in rassegna le diverse date contraddittoriamente indicate nei vari atti difensivi dalla xxxxx.; pervenendo all'accertamento conclusivo che il marchio era stato ceduto nel Febbraio 1999.

A tale accertamento di fatto ha poi ritenuto di aggiungere la considerazione, corretta in punto di diritto, che l'onere della prova dell'anteriorità, rispetto all'illecito imputato alla Z. Editore s.r.l., del fatto estintivo della titolarità del diritto leso (impropriamente assimilata alla legittimazione attiva) - già spettante alla D. in forza della sua incontestata contitolarità originaria del marchio Z., che ella stessa aveva registrato unitamente al sig. B.G. - incombeva sulla parte eccipiente.

Anche l'affermazione che il marchio registrato fosse decaduto, per mancato rinnovo, il 13 febbraio 2000 attiene ad una questione di fatto e viene qui allegata dalla ricorrente con richiamo ad un documento la cui disamina è evidentemente preclusa in questa sede: ed in ogni caso la questione è irrilevante, dal momento che il petitum risarcitorio riguarda illeciti commessi dal 1994 al febbraio 1999 (cfr. sent, pag. 6).

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2697 c.c., per inversione dell'onere della prova della perdita del diritto al marchio, è infondato.

E' già stato chiarito che l'alienazione del diritto costituisce fatto estintivo il cui onere della prova ricadeva sul convenuto (reus in excipiendo fitactor).

La ricorrente adduce, al riguardo, la confessione del trasferimento del marchio da parte della signora xxxxxx; restandone contestata solo la data. Ma per l'appunto il valore della confessione - di cui peraltro non v'è traccia in sentenza - è inscindibile (art. 2734 c.c.); ed il mero fatto storico del trasferimento non precludeva, come detto, il risarcimento del danno per violazioni anteriori della privativa.

Con il quarto motivo si deduce l'erronea affermazione della tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della signora D., dal momento che effettiva titolare del marchio era la società di fatto da lei costituita con altra persona.

Per quanto riguarda l'allegazione del fatto estintivo della titolarità del diritto ci si richiama a quanto già precisato poc'anzi. Per il resto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. A fronte dell'esplicita statuizione della preclusione, per tardività, dell'eccezione - che, in motivazione, viene data per sollevata solo in memoria di replica: dopo che xxx. aveva dato atto di un rapporto di comunione sul marchio tra la sig.ra xxxxxx che legittimava la comproprietaria ad agire per il risarcimento "pro quota" - la ricorrente avrebbe dovuto contrastarla, riportando i passi degli atti difensivi in cui l'eccezione fosse stata tempestivamente dedotta.

Anche il quinto motivo, che riguarda la distinzione tra marchio registrato e marchio di fatto, è inammissibile, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze di fatto ricostruite ed apprezzate dalla corte territoriale.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione della disciplina in materia di comunione.

Il motivo è infondato.

L'azione risarcitoria per lesione di un diritto ha natura personale e non da quindi luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario, e tanto meno a carenza di legittimazione, nè da lato attivo, nè da quello passivo, in ipotesi di pluralità di soggetti contitolari o corresponsabili (Cass., sez. 2, 15 marzo 2005 n. 5545; Cass., sez. 2, 7 Aprile 2000 n. 4345; Cass., sez. 2 24 febbraio 2000 n. 2106; Cass. sez. 2, 29 aprile 1999 n. 4354).

Gli ultimi due motivi hanno in comune il presupposto dell'alienazione del marchio di fatto "Z." alla società Bananas, che ne avrebbe poi consentito alla Z. Editore s.r.l. la pacifica utilizzazione, in considerazione della diversità dei rispettivi settore commerciali (spettacolo ed editoria), tale da escludere il rischio di confusione.

Le censure appaiono inammissibili, fondate come sono sulla affermazione di un dato di fatto che non risulta dalla sentenza; e confligge, anzi, con l'accertamento della cessione del marchio solo nell'anno 1999.

Le contrarie argomentazioni di tipo presuntivo tendono ad introdurre un riesame dell'accertamento di merito e non possono quindi trovare ingresso in questa sede. La motivazione della sentenza impugnata si palesa sui punti anzidetti immune da vizi logici; ed in particolare, sotto il profilo della positiva affermazione del rischio di confusione dei marchi, corredata anche della citazione di un episodio concreto di equivoco occorso ad un presentatore televisivo.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice