



N° 4294-22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. -
- GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione -
- ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -
- ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Giurisdizione sullo straniero -  
Marchio.

Ud. 25/01/2022 -  
PU  
R.G.N. 3239/2017

Rep.  
C.P. 4294

EU.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3239-2017 proposto da:

FERRARI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato \_\_\_\_\_

- ricorrente -

28/22

**contro**

BRUMM S.N.C., in persona del socio amministratore pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA,  
presso lo studio dell'avvocato L. \_\_\_\_\_ rappresentata e  
difesa dall'avvocato \_\_\_\_\_

**- controricorrente -**

**nonché contro**

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI  
BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI  
CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2029/2016 della CORTE D'APPELLO di  
BOLOGNA, depositata il 10/11/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
25/01/2022 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per il rigetto, in  
subordine inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati \_\_\_\_\_ io

ca.

**FATTI DI CAUSA**

La sentenza del Tribunale di Modena del 12 ottobre 2010, n.  
1569, adito con azione di accertamento negativo della contraffazione,  
ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato che la produzione e la  
commercializzazione degli automodelli ad opera della Brumm s.n.c.,  
società produttrice di modelli in miniatura di carrozze e di autovetture  
d'epoca, non costituisce violazione dei diritti di privativa industriale in  
titolarità di Ferrari s.p.a. e di Ferrari Idea s.a., quest'ultima società di  
diritto svizzero, né violazione del diritto d'autore o atto di concorrenza

sleale, condannando Ferrari s.p.a., anche nella qualità di successore universale di Ferrari Idea s.a., al risarcimento del danno patito dalla Brumm s.n.c., nella misura di € 20.000,00, oltre accessori.

La Corte d'appello di Bologna, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (per essere la giurisdizione devoluta al giudice inglese), ha respinto l'appello principale di Ferrari s.p.a., e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Brumm s.n.c., ha condannato la prima al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.923,52, oltre accessori di legge.

Ha ritenuto la corte territoriale che la riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli di autovetture Ferrari da parte di Brumm s.n.c. non integri l'utilizzo illecito del marchio della società di Maranello, non essendovi stato un effetto confusorio, né un comportamento professionalmente scorretto; né la Ferrari s.p.a. gode della tutela del diritto d'autore, attesa la mancanza di un valore artistico del modello per cui è stata richiesta la protezione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ferrari s.p.a. affidato a quattro motivi. La Brumm s.p.a. si è costituita con controricorso.

Fissata l'adunanza dell'11 maggio 2021 innanzi alla Prima Sezione civile, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione in data 13 aprile 2021 ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 1° settembre 2021, n. 23696, il Collegio ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni unite, con riguardo al primo motivo di ricorso relativo alla questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

La causa è così pervenuta alle Sezioni unite.

La ricorrente ha depositato la memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - I motivi di ricorso possono essere riassunti come segue:

1) falsa ed erronea interpretazione dell'art. 6 Convenzione di Lugano del 16 settembre 1998, che la sentenza impugnata ha ritenuto determinare la giurisdizione del giudice italiano, avendo sede in Italia una delle due società convenute, la Ferrari s.p.a.: tuttavia, nella specie la lettera di diffida ad interrompere l'utilizzo illecito del marchio «Ferrari», così come le missive al rivenditore ed al distributore inglese, sono state inviate unicamente dalla Ferrari Idea s.a., società con sede a Lugano e di nazionalità svizzera, o dai suoi legali per conto della stessa, e con riguardo esclusivo alla violazione dei propri diritti sul territorio inglese, laddove nessuna diffida è stata posta in essere, invece, da Ferrari s.p.a., la quale fu convenuta in giudizio da Brumm s.n.c. in via strumentale, al mero scopo di creare artificiosamente le condizioni per la giurisdizione italiana, in relazione all'art. 6 della Convenzione di Lugano;

2) erronea e falsa applicazione degli artt. 1-*bis* l. marchi (oggi 21 c.p.i.), 5, 6 dir. 89/104/CEE, 10 Trademarks Act del 1994, con istanza di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea: il marchio, secondo la corretta interpretazione delle norme eurounitarie, non è mero indicatore di provenienza, ma ha ulteriori funzioni, prime fra tutte quella di *selling power*, ossia la funzione pubblicitaria e di investimento, concernente la sua capacità di informazione e di persuasione del consumatore, avente, per i marchi rinomati, una rilevanza giuridica ed economica straordinaria; ne deriva che permettere l'apposizione del marchio sul modellino in scala consente l'indebita appropriazione di pregi, dando ingresso alla pratica del c.d. *ambush marketing*;

3) falsa ed erronea interpretazione delle norme sul diritto d'autore, avendo la corte territoriale negato la tutela autorale in modo apodittico;

4) falsa ed erronea applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 125 cod. propr. ind., con riguardo alla misura eccessiva del danno liquidato.

2. – Il motivo inerente la giurisdizione è inammissibile.

2.1. – La sentenza impugnata, nel capo relativo alla giurisdizione sulla controversia, ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, in quanto:

a) la convenuta Ferrari s.p.a. ha sede legale nel circondario di Modena e sussiste connessione soggettiva ed oggettiva tra la causa promossa nei suoi confronti e quella promossa contro Ferrari Idea s.a., onde la giurisdizione italiana sull'intera controversia si fonda sull'art. 6 Conv. Lugano del 16 settembre 1988; del resto, la diffida del 19 giugno 2000 afferma la titolarità di marchi comunitari in capo ad entrambe le società lamentandone la violazione;

b) la giurisdizione italiana discende, altresì, dall'art. 5 n. 3 della Conv. Lugano, il quale individua come competente il giudice del luogo in cui si è verificato il danno e che coincide, nella specie, con l'Italia, ove è avvenuto il reso della merce, l'addebito del prezzo da parte del negozio e del distributore inglesi, nonché lo storno degli altri ordini effettuati, eventi da cui è derivato il pregiudizio da contrazione delle vendite e dei profitti in capo alla Brumm s.n.c.

2.2. – La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha esteso ai paesi membri dell'Efta la disciplina uniforme in materia contenuta nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per gli Stati membri della Cee (ed ora ribadita dalla convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007).

L'art. 5 di detta Convenzione prevede che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro

Stato contraente «3) *in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*».

L'art. 6 della Convenzione di Lugano dispone che il convenuto potrà «*inoltre*» essere citato «1) *in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi*».

Si tratta di disposizioni che, come più volte queste Sezioni unite hanno ricordato, si giovano dell'interpretazione di quelle analoghe contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968, relativa alla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cfr., e *plurimis*, Cass., sez. un., 4 marzo 2019, n. 6280; Cass., sez. un., 28 gennaio 2020, n. 1868; Cass., sez. un., 26 giugno 2020, n. 12865).

2.3. – In ordine all'interpretazione dell'art. 6, comma 1, n. 1 Conv. Bruxelles del 1968 ed alla conforme disposizione della Conv. Lugano del 1988, le Sezioni unite hanno da tempo precisato i presupposti per poter chiamare in giudizio il soggetto non residente per connessione, come segue: «a) *le varie domande devono avere tra loro un vincolo di connessione al momento del loro esperimento; b) deve sussistere un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente; c) non è inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio; d) non osta, infine, la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi*» (Cass., sez. un., ord. 27 ottobre 2008, n. 25875, proprio sulla Convenzione di Lugano di cui alla legge n. 198 del 1992, in motivazione; si vedano pure, fra le altre, Cass., sez. un., ord. 27 febbraio 2008, n. 5090, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, nel caso di cumulo

soggettivo, con riguardo alle domande concernenti un contratto di garanzia autonoma e di controgaranzia; Cass., sez. un., 21 giugno 2006, n. 14287, la quale ha ravvisato la comunanza *causa petendi*, in un caso in cui i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, per diffamazione a mezzo stampa; Cass., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6408; Cass., sez. un., ord. 24 luglio 2003, n. 11526, che precisa come il vincolo di connessione renda opportuna un'unica trattazione e decisione, onde evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente; Cass., sez. un., 5 novembre 2001, n. 13627, azioni contrattuali contro il vettore marittimo e contro l'assicuratore; Cass., sez. un., 6 agosto 1990, n. 7935, secondo cui, in ipotesi di connessione per titolo, resta irrilevante che l'articolazione delle domande implichi la cognizione di ulteriori *causae petendi* rispetto alle quali non sussista analoga connessione; più di recente, v. altresì Cass., sez. un., 30 ottobre 2020, n. 24110).

La Corte di giustizia ha, dal suo canto, chiarito la *ratio* ed i contenuti di dette disposizioni, affermando che deve sussistere, fra le varie domande, un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione o decisione uniche, per evitare soluzioni incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (Corte giust. 11 ottobre 2007, C-98/06, *Freeport*; Corte giust. 27 settembre 1988, C 189/87, *Kalfelis* e Corte giust. 27 ottobre 1998, C-51/97, *Réunion européenne*; sul concetto di incompatibilità tra decisioni in relazione all'art. 22 della convenzione, Corte giust. 6 dicembre 1994, C-406/92 e, con riguardo all'art. 27 della convenzione, Corte giust. 4 febbraio 1988, 145/86; e v. pure Corte giust. 13 luglio 2006, C 539/03, *B.L. Macchine automatiche*, secondo cui non sussiste incompatibilità nel caso di azioni per contraffazioni di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società stabilite in Stati differenti per fatti commessi

in uno o più territori, perché gli atti di contraffazione contestati erano diversi).

2.4. – Nella specie, la società attrice, innanzi al giudice italiano, con l'esercizio dell'azione di accertamento negativo della contraffazione, è la Brumm s.n.c., la quale ha convenuto sin dall'inizio in causa sia la Ferrari Idea s.a., società di diritto svizzero, sia la Ferrari s.p.a., società di nazionalità italiana, lamentando il danno ad essa cagionato dalla condotta pretesamente illecita delle medesime.

L'art. 5 Conv. Lugano individua il giudice munito di giurisdizione in quello «*del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*», mentre l'art. 6, al comma 1, n. 1, consente che sia convenuto un soggetto in giudizio «*in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi*».

La corte del merito ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, come sopra ricordato nella ivi esposta motivazione, fondando la sua statuizione su di una duplice *ratio decidendi*: da una parte, invero, ha invocato l'art. 6 e le ragioni di connessione, e, dall'altra parte, ha pure applicato la disposizione dell'art. 5, sul luogo di produzione del danno nella sfera patrimoniale della società pretesamente danneggiata.

La mancata impugnazione con il ricorso per cassazione della seconda *ratio* rende in sé inammissibile il motivo formulato.

È, invero, noto che, in presenza di una duplice *ratio*, pertanto, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (e



*multis*, Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 13 luglio 2005, n. 14740).

Ne deriva che la mancata impugnazione della seconda *ratio* rende inammissibile il motivo di ricorso.

2.5. - Giova, per completezza, solo precisare come neppure rilevi l'assunto, dedotto nel motivo, secondo cui la citazione in giudizio della società nazionale sarebbe avvenuta all'esclusivo fine di preconstituire la giurisdizione italiana, proprio in forza della norma ora citata.

Da un lato, invero, la sentenza impugnata ha accertato che titolare dei marchi pretesamente contraffatti, e di cui si era lamentato l'altrui uso illecito, è anche Ferrari s.p.a., onde non ha pregio la tesi di uso abusivo del processo e di notifica solo strumentale ad essa dell'atto di citazione; dall'altro lato, è circostanza incontestata che, nel corso del primo grado di giudizio, Ferrari s.a. sia stata incorporata in Ferrari s.p.a., donde la qualità di successore universale di quest'ultima nei diritti e negli obblighi della prima (cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970) e la conseguente sussistenza di una ulteriore ragione di radicamento della giurisdizione italiana in relazione all'unica controparte rimasta, avente tale nazionalità.

3. - In tal modo risolta la questione di giurisdizione per la quale la causa è pervenuta alle Sezioni unite, essa va rimessa alla Sezione semplice di provenienza per la decisione degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rimette gli atti alla Sezione Prima civile per l'esame degli altri motivi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

Il Consigliere est.  
(Loredana Nazzicone)



Il Presidente  
(Pasquale D'Ascola)

