



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere-Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto:

Marchi d'impresa -
nomi a dominio

Ud.22/09/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6131/2018 R.G. proposto da:

MENAGE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato CIRILLO PASQUALE (

-ricorrente-

contro

PUBLINORD SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato BERTOZZI LUCA
(

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2015/2017
depositata il 08/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022
dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Publinord srl, convenendo in giudizio la Menage srl, esponeva che era titolare del nome a dominio *www.menage.it* di cui aveva ottenuto la registrazione; che la Menage le aveva intimato «l'immediata cancellazione del sito» affermando di essere titolare del diritto esclusivo attribuitole dalla registrazione del marchio di impresa «menage»; che era interesse della Publinord fare accertare che la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio e del sito *www.menage.it* non costituivano contraffazione del marchio d'impresa di cui la Menage era titolare, né della denominazione sociale della convenuta, né atti di concorrenza sleale in danno della Menage.

Le suddette domande venivano accolte dal Tribunale di Bologna con sentenza del 13 agosto 2014, che riteneva legittimo l'uso del dominio da parte di Publinord.

La Menage proponeva gravame con cui deduceva l'inaffidabilità delle domande di Publinord per difetto di interesse ad agire, imputandole di avere agito strumentalmente al fine di provocare l'estinzione (prevista dal regolamento per la «Risoluzione delle dispute») e, quindi, l'esito negativo della procedura di riassegnazione del nome a dominio iniziata dalla Menage davanti al «Registro.it» dell'anagrafe dei domini, nel caso in cui un giudizio ordinario o arbitrale sia introdotto in pendenza della procedura di riassegnazione. In altri termini, ad avviso dell'appellante, le domande proposte da Publinord in sede giurisdizionale non erano volte a un risultato per essa favorevole, ma solo a impedire l'esito favorevole a Menage della procedura di riassegnazione del dominio



www.menage.it, in quanto registrato e usato da Publinord in mala fede.

Il gravame è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza dell'8 settembre 2017, avverso la quale la Menage propone ricorso per cassazione, resistito da Publinord.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale negli atti notificati via PEC (ricorso per cassazione e relata di notificazione) è infondata. Ad avviso dell'eccipiente, quando l'atto sia notificato via PEC, la procura deve essere rilasciata mediante documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. Tuttavia, la procura in questione risulta validamente rilasciata dalla ricorrente Menage in data (16 febbraio 2018) precedente alla notifica del ricorso (19 febbraio 2018) e in formato analogico che è modalità ancora consentita nel giudizio di cassazione, mancando il disconoscimento da parte della ricorrente della conformità all'originale della copia analogica della procura stessa.

Con un unico motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., per la mancanza di un interesse giuridico attuale e concreto a fondamento dell'azione di accertamento negativo, in quanto non finalizzata ad ottenere un risultato utile per l'attrice Publinord. Ed infatti, la pretesa di riassegnazione del dominio, coltivata da Manage con la procedura prevista dal regolamento del «Registro.it» dell'anagrafe dei domini (che è l'organismo responsabile dell'assegnazione e della gestione dei domini Internet), postulava la verifica di condotte in malafede di Publinord nella registrazione e nell'uso del nome a dominio non coincidenti con le condotte (di violazione del marchio registrato di Menage e di concorrenza sleale) costituenti oggetto dell'accertamento negativo richiesto da Publinord.



Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato quello per cui sussiste l'interesse ad agire nella proposizione di un'azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 3885 del 2014); analogo principio vale per l'azione di accertamento negativo dell'illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) della condotta di concorrenza sleale. L'interesse ad agire nell'azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un'espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l'invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (cfr. Cass. n. 16262 del 2015).

Nella specie, come correttamente rilevato in diritto nella sentenza impugnata, certamente sussisteva l'interesse di Publinord ad agire per l'accertamento negativo dell'attività contraffattiva e di concorrenza sleale posta in essere con la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio *www.menage.it*, al fine di rimuovere lo stato di incertezza giuridica circa la liceità della propria condotta. Ed infatti, la Publinord, che nel giugno 2004 aveva ottenuto la registrazione del dominio *www.menage.it*, si era vista recapitare da Menage una missiva in data 24 settembre 2010 che le intimava «l'immediata cancellazione del sito... entro cinque giorni» con l'avviso che, in mancanza, avrebbe adito l'autorità giudiziaria, non assumendo rilievo il fatto che la Menage non avesse percorso la via giurisdizionale. Successivamente, non avendo le parti raggiunto l'accordo sulla cessione del dominio, la Menage aveva introdotto la



procedura di riassegnazione del dominio, a dimostrazione della volontà di non rinunciare alle proprie pretese, confermandosi la permanenza dello stato di incertezza circa il legittimo uso del dominio da parte di Publinord che il Tribunale ha eliminato accertando la legittimità della condotta della stessa Publinord con statuizione non impugnata in appello e, quindi, divenuta definitiva.

Infondata è la doglianza di esercizio abusivo dell'azione giurisdizionale da parte dell'originaria attrice, per essere, in tesi, meramente strumentale all'estinzione della procedura di riassegnazione del dominio, trattandosi di un esito previsto dal regolamento per la «Risoluzione delle dispute» (art. 3.3) nel caso di proposizione del giudizio ordinario di accertamento negativo che, nella specie, è stato (fondatamente) introdotto da Publinord in pendenza della suddetta procedura proposta dalla stessa Menage.

La tesi della ricorrente circa la fondatezza della propria istanza di riassegnazione del dominio in considerazione della malafede della condotta di Publinord, da un lato, introduce una questione nuova perché estranea (o solo indirettamente connessa) all'oggetto della controversia svoltasi nel giudizio di merito (che non è l'accertamento del diritto di Menage alla riassegnazione del dominio in via amministrativa, ma l'accertamento negativo delle violazioni imputate a Publinord), come dimostrato anche dall'affermazione della Corte territoriale secondo cui «Manage avrebbe potuto comunque riattivare [la procedura di riassegnazione]»; dall'altro, la tesi confligge con l'ulteriore affermazione della Corte (non censurata specificamente) che, come già il Tribunale, ha escluso rischi di confusione e di sviamento di clientela imputabili a Publinord a norma del medesimo regolamento per la «Risoluzione delle dispute» (art. 3.6).

In conclusione, il ricorso è infondato e, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in € 5200,00, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 22 settembre 2022

Il Presidente

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

