



12995.17

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAGONESI VITTORIO

GENOVESE FRANCESCO A.

DE CHIARA CARLO

DI MARZIO MAURO

FALABELLA MASSIMO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Oggetto

MARCHIO

Ud. 01/02/2017 PU

Cron. 12995 - e.l.

R.G.N. 9716/2014

SENTENZA

sul ricorso 9716/2014 proposto da:

(omissis) Co. Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore,
(omissis) Gmbh, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e (omissis) S.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliate in (omissis), presso l'avvocato (omissis)
(omissis), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
(omissis), giusta procure speciali del 7.4.2014, autenticate per notaio
(omissis), con (omissis)
(omissis);

-ricorrenti -

166
2017

contro

(omissis) , (omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (omissis) S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (omissis) (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis) (omissis) , (omissis) , giuste procure a margine del controricorso; -controricorrenti - nonchè contro

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,

- intimato-

avverso la sentenza n. 881/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO; uditi, per le controricorrenti, gli Avvocati (omissis) e (omissis) , entrambi con delega, che hanno chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — La vicenda processuale può riassumersi nei termini che seguono.

2. — Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2005 (omissis) Co. Ltd, (omissis) Gmbh e (omissis) s.r.l. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, (omissis)



(omissis), (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., deducendo: che (omissis) Ltd, la quale controllava (omissis) Europe, aveva acquistato tutti i marchi incentrati sul patronimico "(omissis)"; che nel 2002 era stata costituita (omissis), la quale si era resa licenziataria dei marchi denominativi e figurativi comprendenti il nome (omissis); che (omissis) controllava indirettamente le società (omissis) e (omissis); che il predetto (omissis) aveva già agito in giudizio nei loro confronti domandando la declaratoria di nullità o di decadenza dei marchi italiani (omissis) e (omissis); che esse attrici operavano nel settore dell'abbigliamento e dei relativi accessori ed erano rispettivamente titolari e licenziataria di numerosi marchi incentrati sul patronimico (omissis), da solo o accompagnato da elementi figurativi; che tali marchi erano stati acquistati, insieme all'azienda cui inerivano, con contratto del 21 dicembre 1990; che esse, quali titolari (le prime due) e licenziataria esclusiva (la terza) dei segni distintivi in questione, apponevano i suddetti su prodotti di abbigliamento e accessori, calzature, borse, pelletteria, profumi e sul relativo materiale pubblicitario; che negli ultimi due anni (omissis) aveva realizzato, commercializzato e pubblicizzato articoli di abbigliamento, accessori e gadget vari applicandovi il marchio (omissis), da solo o con elementi decorativi; che, in particolare, il medesimo aveva utilizzato quali segni le denominazioni (omissis), (omissis) e (omissis), nonché il marchio costituito dalla rappresentazione di due cherubini stilizzati con una coroncina sul capo e al centro una stella: elemento figurativo, questo, abbinato al termine (omissis); che i prodotti di abbigliamento e gli accessori venivano venduti in un negozio a (omissis), di proprietà della società convenuta (omissis) e in un altro punto di vendita a (omissis), di



proprietà di (omissis); che entrambi gli esercizi commerciali presentavano insegne che contenevano il nome (omissis); che i prodotti erano pubblicizzati anche su di un sito Internet; che (omissis) aveva inoltre depositato due marchi nazionali, (omissis) (omissis) e (omissis), oltre che il marchio internazionale basato sulle registrazioni italiane appena menzionate; che l'uso, da parte dei convenuti, del marchio (omissis), o di elementi di esso costituiva contraffazione dei marchi di cui erano titolari e licenziataria le attrici, così come l'uso delle insegne comprendenti lo stesso nome configurava violazione dei loro diritti sulla denominazione sociale, sull'insegna e sui marchi in questione; che le condotte denunciate integravano, inoltre, illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; che i marchi depositati da (omissis) (omissis) erano nulli, anche in quanto depositati in malafede. Le attrici domandavano accertarsi la nullità dei due marchi nazionali registrati da (omissis) per la carenza di novità e la malafede, con conseguente invalidazione del marchio internazionale; domandavano, altresì, che venisse accertato che l'uso del segno (omissis), da solo o abbinato con i sopra citati elementi figurativi, costituisse contraffazione dei propri marchi basati sul patronimico (omissis), della denominazione sociale e dell'insegna, nonché concorrenza sleale — confusoria, per appropriazione di pregi e per uso di mezzi contrari alla correttezza professionale — e che, pertanto, fossero emessi le conseguenti statuizioni inibitorie e risarcitorie.

Nel costituirsi, i convenuti eccepivano, tra l'altro, e per quanto qui rileva: che la società (omissis), la quale aveva acquistato l'esercizio "storico" di (omissis), aveva concluso il 1 gennaio 1991 con la società (omissis), altra acquirente dei marchi (omissis),

un contratto di licenza per la produzione di *T-shirt* con un marchio recante il suddetto patronimico, con durata fino al 31 dicembre 2000, contratto che era poi proseguito dopo la scadenza; che la società (omissis) aveva concluso un contratto di licenza per la produzione e la vendita di abbigliamento a marchio (omissis), anch'esso con durata fino al 31 dicembre 2000 e proseguito dopo la scadenza; che l'elemento distintivo dei due marchi (omissis) (omissis) e (omissis) non era costituito dal nome (omissis), ma da altri elementi figurativi e che, in particolare, l'espressione (omissis) rappresentava la "firma" dello stilista. Chiedevano quindi il rigetto delle domande attrici e svolgevano domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria della nullità o della decadenza dei marchi di controparte.

Alla causa di cui si è fin qui detto ne veniva riunita altra, proposta da (omissis) e avente pure ad oggetto l'impugnativa, per nullità e per decadenza, dei titoli di privativa di controparte, oltre che l'accertamento dell'illiceità della condotta spiegata dalle società che rivestivano la qualità di attrici nel primo giudizio.

Il Tribunale di Milano respingeva sia le domande attrici che quella riconvenzionale di decadenza per non uso dei marchi di proprietà di (omissis) Co. Ltd.

3. — La sentenza era impugnata da quest'ultima società, oltre che da (omissis) Gmbh e da (omissis).

Nella resistenza di (omissis), (omissis) e (omissis), la Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 22 febbraio 2013, respingeva il gravame.

4. Contro la pronuncia resa dal giudice distrettuale ricorrono per cassazione le appellanti soccombenti con una impugnazione che consta di diciotto motivi.



Resistono con controricorso (omissis) e le società (omissis) e
(omissis).

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Occorre premettere che i controricorrenti hanno richiamato, nella loro memoria, una sentenza della Corte di appello di Milano, asseritamente passata in giudicato, che non risulta tuttavia prodotta (cfr. certificazione in atti) e per la quale non consta nemmeno si sia fatto luogo alla notificazione ex art. 372 c.p.c.. Le deduzioni svolte al riguardo dai predetti controricorrenti si basano, dunque, su di una pronuncia non documentata e non sottoposta al contraddittorio della controparte: in tal senso, tali deduzioni risultano non supportate da riscontri ritualmente acquisiti al giudizio.

2. — Ciò posto, il primo motivo titola: violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005) con riferimento alla sua applicabilità ai fini del giudizio di validità di una registrazione di marchio. Sostengono i ricorrenti che il giudice di appello era incorso in una erronea applicazione dell'art. 21, 1° co. c.p.i., attribuendo a quest'ultima norma il significato di una regola che disciplina la validità delle registrazioni del marchio, mentre essa era stata introdotta nell'ordinamento come regola di condotta per la valutazione della liceità dei comportamenti degli utilizzatori dei marchi altrui. Osservano che, sul piano delle regole di validità, l'art. 12 c.p.i. considera nulle le registrazioni anticipate da altre, mentre, sul piano delle regole di condotta, l'art. 20 c.p.i., nel descrivere il contenuto del diritto di marchio, assegna al titolare delle registrazioni anteriori il potere di "vietare l'uso di segni interferenti". Secondo le istanti, l'art. 21, 1° co. lett. a) c.p.i. — già art. 1 *bis* l. marchi (r.d. 939/1942) — stabilendo che il titolare del segno non può comunque

vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, prevede una eccezione al contenuto del diritto esclusivo, per come fissato dall'art. 20 c.p.i., con ciò introducendo una limitazione al potere del titolare del marchio di inibirne l'uso ai terzi, ma non prevede alcuna eccezione alla disciplina dei requisiti di registrazione, e dunque alla regola di validità, contenuta nell'art. 12 c.p.i.. La sentenza impugnata, dunque, aveva errato nell'applicare una regola di condotta a un giudizio di validità. Il giudice del merito avrebbe cioè dovuto accertare, attraverso una valutazione di tipo prognostico, se ulteriori utilizzazioni, diverse e future, del marchio di parte controricorrente potesse generare un conflitto con il segno registrato in precedenza. La censura è quindi, in sintesi, basata sul rilievo per cui il sistema del diritto dei marchi permetterebbe a chi ha un nome coincidente con un marchio altrui di farne uso nella vita economica, in modo conforme ai principi della correttezza professionale, ma non gli consentirebbe di registrare quel nome come marchio.

2.1. — Il secondo e il terzo motivo contengono una censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i., dell'art. 11 prel. e dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di merito abbia disapplicato l'art. 1 *bis* l. marchi, ritenendo tale norma non conforme all'art. 6 n. 1 lett. b) dir. 89/104/CE, e ciò sulla base di una norma — il cit. art. 21 — che non era vigente all'epoca dei fatti di causa; inoltre — secondo le istanti — la Corte territoriale non avrebbe considerato che in base all'art. 288 TFUE le direttive vincolano soltanto lo Stato a cui sono rivolte e non i privati cittadini. I due motivi sono invocati dalle ricorrenti per ottenere la cassazione della pronuncia avendo riguardo al rigetto sia della domanda di

accertamento della illiceità dell'uso dei marchi di controparte, sia della domanda diretta all'accertamento dell'invalidità delle registrazioni dei marchi stessi.

2.2 — Con il quarto mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i., con riferimento alla sua applicabilità in mancanza di apporti personali qualificati. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che la clausola generale della conformità ai principi della correttezza professionale, posta dalla norma citata in rubrica, sia rispettata anche quando l'uso del proprio nome (nel caso: (omissis)) uguale all'altrui marchio (nel caso, il marchio (omissis)) venga attuato per contraddistinguere un apporto privo di carattere creativo: e segnatamente, un apporto suscettibile di tutela in base alla disciplina del diritto d'autore. In altri termini, dovrebbe escludersi, secondo i ricorrenti, che l'eccezione relativa alla conformità dell'uso ai principi della correttezza professionale, di cui all'art. 21 cit., operi anche quando il prodotto contrassegnato dal patronimico non riveli una impronta personale di carattere creativo, proteggibile, come tale, dalla legge sul diritto d'autore. Con la censura in esame le ricorrenti mirano a colpire la pronuncia impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'illiceità dell'uso dei marchi (omissis) (omissis) e (omissis).

2.3. — La medesima questione oggetto del quarto motivo è posta nel quinto, della diversa prospettiva che involge il rigetto della domanda attrice di nullità dei marchi di controparte.

2.4. — Il sesto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i. con riferimento alla sua applicabilità nel caso di indebito vantaggio o di ingiusto pregiudizio correlato alla rinomanza del marchio altrui. Assumono le istanti che dalla rinomanza dei

marchi (omissis) discenderebbe la nullità per mancanza di novità delle registrazioni relative ai segni (omissis) (omissis) e (omissis) : in particolare, dallo sfruttamento dei medesimi i titolari potevano ritrarre l'indebito vantaggio dipendente dall'agganciamento ai rinomati marchi (omissis), a cui avevano inoltre cagionato un pregiudizio nella forma della diluizione del carattere distintivo. Tale profilo della controversia, di incontestabile rilevanza secondo le ricorrenti, non era stato tuttavia esaminato dalla Corte distrettuale.

2.5. — Oggetto del settimo motivo è la censura, articolata avendo riguardo alle diverse ipotesi di cui all'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., di omesso esame della conformità del comportamento dei controricorrenti ai principi di correttezza professionale richiamati dall'art. 21 c.p.i.. Tale carenza della sentenza è fatta valere, in questo settimo motivo, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e come difetto motivazionale — rilevante ai sensi degli artt. 111 Cost., 115 e 132, n. 4 c.p.c. — produttivo, come tale, di un *error in procedendo*.

2.6 — Ottavo motivo: è ivi denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i. con riferimento all'interpretazione erronea del limite previsto della conformità ai principi della correttezza professionale. Rilevano le ricorrenti come avessero sottolineato, nel corso del giudizio di merito, che non potesse reputarsi conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale l'uso del marchio altrui realizzato con modalità tali da far ritenere al consumatore l'esistenza di un legame commerciale tra l'utente e il titolare del segno. Sostengono, in particolare, che l'illiceità dell'utilizzo del marchio doveva escludersi nella fattispecie, avendo riguardo al fatto che il termine (omissis) avesse pari

dimensioni e pari rilievo rispetto ad ogni altro elemento
denominativo nei segni (omissis) e (omissis)
(omissis)

2.7 — Con il nono motivo è pure dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i., sempre con riferimento all'interpretazione erronea del limite normativo previsto della conformità ai principi della correttezza professionale. Richiamando i principi espressi nella sentenza di C. giust. 30 marzo 2006, C-259/04, *Emanuel*, osservano le ricorrenti come lo stilista cedente, qualora intenda seguire a svolgere la sua professione indipendentemente dal cessionario del marchio, deve riorganizzare la propria attività secondo modalità che non interferiscano con le esigenze e le legittime aspettative del nuovo titolare del segno, perché diversamente l'art. 6 dir. 89/104/CE costituirebbe il mezzo per consentire al cedente di svuotare di contenuto il diritto trasferito. D'altro canto, aggiungono le istanti, con la propria condotta (omissis) (omissis) aveva leso il legittimo affidamento che (omissis) aveva riposto nel corretto comportamento della sua controparte all'epoca della cessione dei marchi (omissis).

2.8. — Il decimo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i. ancora con riferimento all'interpretazione erronea del limite, ivi previsto, della conformità ai principi della correttezza professionale. Viene osservato che l'uso che le controparte avevano fatto del segno, addirittura impiegato sugli scontrini emessi o per designare il titolare dell'abbonamento dell'utenza telefonica dell'esercizio ubicato in (omissis), travalicava abbondantemente il limite posto dalla norma sopra indicata, la quale non consentiva altro se non la "firma di un effettivo apporto creativo".

2.9. — L'undicesimo motivo è rubricato come omesso esame della conformità o contrarietà del comportamento dei controricorrenti ai principi della correttezza professionale ex art. 21 c.p.i.. Secondo le ricorrenti la circostanza che il segno (omissis) fosse usato come marchio generale non era stata in alcun modo presa in considerazione dalla sentenza impugnata al fine di valutare la compatibilità di tale evenienza con il limite posto dall'art. 21 cit.: sicché ricorreva, nella fattispecie, una ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, oltre che una fattispecie di nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione soltanto apparente della pronuncia stessa.

2.10. — Il dodicesimo motivo prospetta una ulteriore censura per violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i., con riferimento all'interpretazione erronea del limite, normativamente previsto, della conformità dell'uso ai principi della correttezza professionale. Sostengono le ricorrenti che la violazione della norma sopra indicata emergerebbe anche da una considerazione complessiva delle diverse condotte, contrarie alla correttezza professionale, prese in esame nei motivi precedenti.

2.11. — Con il tredicesimo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 c.p.i. con riferimento all'interpretazione erronea dei limiti di conformità ai principi della correttezza professionale riguardo all'uso dei marchi avversari per prodotti fabbricati da terzi. Rammentano le ricorrenti di aver domandato di accertare e sanzionare l'uso illecito del marchio (omissis) (omissis) sopra una *limited edition* della (omissis). L'art. 21, 1° co. c.p.i. contemplerebbe una esenzione personale che consente a chi ha un patronimico uguale o simile al marchio altrui di usarlo "in proprio", nell'ambito della sua attività economica: l'esenzione, cioè,

presupporrebbe che l'impiego del nome coincidente con il marchio altrui sia posto in essere dal titolare del nome. La norma, invece, non opererebbe con riguardo all'ipotesi dell'uso, da parte di terzi (nel caso di specie: la (omissis)), del nome altrui coincidente con il marchio di un soggetto diverso. Si rileva, in particolare, che ove fosse possibile invocare l'art. 21, lett. a) c.p.i. per applicare il proprio patronimico sui prodotti di terzi, l'eccezione prevista dalla disposizione da ultimo richiamata avvantaggerebbe non solo il titolare del patronimico, ma anche il titolare dei prodotti recanti tale marchio: e ciò - ad avviso delle ricorrenti - non sarebbe in alcun modo giustificato.

3. — I motivi sopra indicati possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati secondo quanto si viene ad esporre.

3.1 — La Corte di appello, per quanto qui rileva, ha osservato come, secondo la Corte di giustizia, l'art. 6.1 dir. 89/104/CE non attribuisse rilievo allo scopo descrittivo o distintivo del segno altrui utilizzato, onde l'uso del nome di (omissis) nei marchi (omissis) (omissis) e (omissis) non poteva ritenersi in sé vietato, avendo riguardo ai marchi preregistrati delle società del gruppo (omissis). In proposito, ha tra l'altro sottolineato che l'art. 1 bis l. marchi, che recava una formulazione diversa rispetto all'art. 21 c.p.i. — dal momento che, a differenza di quest'ultima disposizione, subordinava la liceità dell'uso del marchio altrui al presupposto che tale uso venisse attuato non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva — non risultava conforme alla prescrizione contenuta nell'art. 6.1 della direttiva sopra richiamata, sicché esso, nella parte in cui poneva detta condizione, andava disapplicato. Ha quindi condiviso l'osservazione del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto non contestabile la possibilità, per lo

stilista, di proseguire la sua attività professionale anche successivamente alla cessione dei marchi contenenti il suo nome. Sul punto, ha osservato come la preposizione "by" sia da lungo tempo utilizzata nel settore della moda e del *design* per descrivere la provenienza stilistica dei prodotti. D'altro canto, il "cuore" dei marchi registrati dal predetto (omissis) doveva individuarsi nelle locuzioni (omissis) e (omissis), le quali presentavano una forte capacità individualizzate essendo prive di riferimenti ai prodotti contraddistinti. Secondo il giudice del gravame, poi, gli "usi consueti di lealtà" di cui all'art. 6.1 della citata direttiva costituirebbero espressione di un obbligo di correttezza nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio e, in base a quanto ritenuto dalla Corte di giustizia, l'utilizzo di questo dovrebbe considerarsi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale anzitutto quando avvenga in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio. Nella fattispecie, però, lo sfruttamento dei marchi di (omissis) non era "tale da far pensare che [esistesse] un legame commerciale fra i prodotti così contrassegnati e i prodotti contrassegnati con i marchi contenenti il cognome (omissis) delle società del gruppo (omissis)". Ha reputato infine corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il limite normativo legittimante l'apposizione della "firma" (e cioè, si intende, l'impiego, all'interno del marchio, del nominativo di (omissis)) sussisterebbe anche in relazione ai marchi rinomati — tra i quali il marchio (omissis) —, non potendosi configurare alcun indebito vantaggio per l'utente, oppure un ingiusto pregiudizio per il titolare dei segni; nel contempo — ha precisato — doveva essere esclusa la malafede di (omissis), posto che l'uso del nome dell'autore era giustificato dall'art. 21 1° co.