

c.p.i..

3.2. — Nel valutare la complessiva tenuta di tale impianto motivazionale rispetto alle censure sollevate si impone anzitutto di chiarire quale sia la disciplina normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa.

Il giudizio è stato introdotto il 27 gennaio 2005, sicché la vicenda sostanziale, incentrata su fatti anteriori, è regolamentata non già dall'art. 21 c.p.i. — essendo il d.lgs. n. 30/2005 entrato in vigore in un momento successivo a quello in cui si sono svolti i fatti dedotti con la citazione introduttiva —, ma dall'art. 1 *bis* l. marchi.

Tale norma — per quanto rileva nella presente sede — disponeva che i diritti sul marchio d'impresa registrato non permettessero al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome e indirizzo, purché l'uso fosse *"conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva"*.

L'art. 1 *bis* l. marchi è norma di derivazione comunitaria, posto che è stato introdotto con d.lgs. n. 480/1992, in attuazione della dir. 89/104/CE. Ciò comporta che tale direttiva costituisca un parametro di legittimità dell'atto di trasposizione (e cioè della normativa di recepimento), utilizzabile anche dal singolo nell'ambito del giudizio. Infatti, come insegna la Corte di giustizia, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l'effetto utile dell'atto sarebbe attenuato se ai cittadini comunitari fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione quale elemento del diritto comunitario allo scopo di accertare se il legislatore nazionale, nell'esercizio della facoltà ad esso riservata quanto alla forma ed ai mezzi per l'attuazione della

direttiva, sia rimasto entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa (per tutte: Corte giust. 7 settembre 2004, C-127/02, *Waddenvereniging*, 66; Corte giust. 24 ottobre 1996, C-72/95, *Kraaijeveld*, 56). La sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola poi il giudice nazionale, "per quanto concerne l'interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell'Unione, per la definizione della lite principale" (così: Corte giust. 20 ottobre 2011, C-396/09, *Interedil*, 36; Corte giust. 5 ottobre 2010, C-173/09, *Elchinov*, 29).

3.3. — L'art. 6.1 della direttiva in esame prevede che il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio del loro nome e indirizzo — come pure di altre indicazioni (come quelle relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio), o del marchio di impresa, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio — sempre che "l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".

Ora, la giurisprudenza comunitaria ha escluso che l'art. 6.1 della direttiva esiga che il segno non venga utilizzato in funzione di marchio. In particolare, la Corte di giustizia, seppure con riferimento alle indicazioni relative alla provenienza geografica del prodotto, ha rilevato che l'art. 6 cit. non operi alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni ivi menzionate, evidenziando come ai fini dell'applicazione della norma comunitaria sia sufficiente che si sia in presenza di una "indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate" (Corte giust. 7 gennaio 2004, C-100/02, *Gerolsteiner*

Brunnen, 19). Tale conclusione — come è stato sottolineato in dottrina — risulterebbe conforme alle risultanze dei lavori preparatori della direttiva di cui trattasi, giacché nel testo originario di questa era previsto che l'uso del segno altrui fosse lecito, purché non attuato in funzione di marchio: riferimento, questo, poi eliminato dal corpo della norma comunitaria, che nella sua versione definitiva prevede solo che il diritto conferito dal marchio di impresa non consenta al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di alcune indicazioni, tra cui il nome e l'indirizzo di detti terzi, *"purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale"*.

L'art. 21 c.p.i. risulta assai più aderente al tenore della nominata direttiva, prevedendo che i diritti di marchio non permettano al titolare di vietare a terzi l'uso, nell'attività economica, delle suddette indicazioni, *"purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale"*.

Proprio in considerazione della difformità tra la norma di recepimento e la direttiva comunitaria, una parte della dottrina aveva quindi sottolineato come la prima andasse disapplicata: soluzione — questa — cui è pervenuta, come si è visto, la Corte di appello e che, in termini generali, deve ritenersi coerente con i principi che informano i rapporti tra le normative nazionali e la disciplina comunitaria.

3.4. — Il requisito degli *"usi consueti di lealtà"*, di cui all'art. 6 della direttiva 89/104, costituisce, secondo la Corte di giustizia, l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio (così, tra le tante: Corte giust. 8 luglio 2010, C-558/08, *Portakabin*, 67; Corte giust. 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, 33; Corte giust. 17 marzo 2005, C-228/03,

Gillette, 41).

In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, l'uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare (Corte giust. 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, 42-45 e 49; per le prime due ipotesi anche Corte giust. 23 febbraio 1999, C-63/97, *BMW*, 51-52).

In tal senso, in base a un'interpretazione ossequiosa del principio della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, deve essere inteso il vincolo posto dall'art. 1 *bis* l. marchi, allorquando subordina l'uso del patronimico coincidente con l'altro marchio alla condizione che detto impiego sia *"conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva"*.

3.5. — La giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi negli ultimi anni, sebbene non faccia precisa menzione del criterio interpretativo desumibile dall'art. 6.1 della direttiva, risulta coerente con i principi sopra indicati. È stato evidenziato, in proposito, che in base all'art. 1 *bis* r.d. n. 929/1942, in materia di marchi registrati (nel testo aggiunto dall'art. 2 d.lgs. n.480/1992), l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, e cioè in funzione distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il



titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879); tale affermazione è stata ripresa, più di recente, da altra pronuncia (peraltro afferente le medesime privative che vengono in esame in questo giudizio): pronuncia in cui, richiamandosi il principio sopra esposto, è stato sancito che un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non possa essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome (Cass. 25 maggio 2016, n. 10826; in termini analoghi, con riferimento, però, alla previsione dell'art. 21 c.p.i., Cass. 25 febbraio 2015, n. 3806).

Va notato, in argomento, che, se è pur vero che l'art. 6 dir. 89/104/CE non richieda, ai fini della liceità dell'uso del segno, che questo sia utilizzato in funzione descrittiva, e quindi non come marchio, uno sfruttamento in funzione distintiva di un nome anagrafico già registrato da altri come marchio ben potrà risultare (e anzi frequentemente risulterà) contrario agli "*usi consueti di lealtà*". In realtà, un'applicazione dell'art. 1 *bis* I. marchi che sia conforme alla direttiva comunitaria non esclude affatto l'illiceità dell'uso del segno patronimico in funzione distintiva (e non descrittiva). E' qui appena il caso di evidenziare che, anzi, secondo autorevole dottrina non sarebbero nemmeno ipotizzabili casi di utilizzazione del patronimico altrui in funzione di marchio, e tuttavia conformi ai principi di correttezza professionale.

3.6. — Il marchio includente il patronimico del titolare, già registrato da altri come marchio, può risultare, poi, senz'altro nullo. L'art. 1 *bis* I. marchi (ora art. 21 c.p.i.) reca infatti una elencazione

delle fattispecie in presenza delle quali il titolare del marchio non può impedire ad altri determinate condotte che ricadrebbero, altrimenti, nella previsione dell'art. 1 l. marchi (oggi art. 20 c.p.i.): norma che descrive i diritti conferiti dalla registrazione e che consente al titolare di questa di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili al marchio registrato (circostanziando, poi, il divieto a seconda che venga in questione l'identità, l'affinità o la non affinità dei prodotti e dei servizi cui il conflitto dei segni si riferisce). Ora, le ipotesi di uso del segno vietate dall'art. 1 l. marchi sono sostanzialmente corrispondenti alle anteriorità invalidanti previste dall'art. 17 l. marchi (ora art. 12 c.p.i.): gli usi non consentiti del segno altrui per identità o somiglianza col marchio già registrato sono difatti correlativi alle nullità per assenza di novità previsti da tale norma. Se, allora, due segni sono uguali o simili per effetto dell'inserimento, nel marchio registrato per secondo, del nome che ha costituito oggetto della prima registrazione, nella titolarità di altri, opera il cit. art. 17, salvo che, per circostanze particolari, da valutarsi caso per caso, debba ritenersi che, nonostante quell'inserimento, l'uso del segno registrato per ultimo non generi alcuno degli effetti presi in considerazione dalla Corte di giustizia (cfr. 2.4.) e sia pertanto da considerare *"conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale"*. Per un verso, infatti, il marchio comprendente il patronimico già registrato da altri come marchio non si sottrae, ovviamente, al giudizio di validità del segno distintivo con riguardo al profilo della novità (ex art. 17 l. marchi); per altro verso, è di chiara evidenza che quel giudizio dovrà essere condotto tenendo conto dell'art. 1 bis: norma che, seppur dettata per disciplinare l'uso del segno, non può non essere idonea a selezionare, al contempo, anche la validità delle registrazioni. Se così non fosse si consentirebbe, in



presenza della condizione del rispetto degli "usi consueti di lealtà", lo sfruttamento del segno non registrato recante il patronimico, ma non si permetterebbe di registrare quello stesso segno come marchio: soluzione, questa, di difficile giustificazione sul piano logico, giacché, se il segno distintivo non è idoneo a produrre, attraverso un suo impiego contrario agli "usi consueti di lealtà", un effetto confusorio o di agganciamento in danno del preesistente marchio altrui (e cioè, a mente dell'art. 17 l. marchi, una confusione tra segni, o uno sfruttamento indebito del carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore con pregiudizio di quest'ultimo), la registrazione di esso non potrà essere ritenuta, sotto tale particolare aspetto, nulla per carenza di novità.

3.7. — Ciò posto, come in precedenza accennato, la Corte di merito oltre ad escludere che l'utilizzo dei marchi (omissis) (omissis) e (omissis) sia tale da far pensare a un legame commerciale fra i prodotti così contrassegnati e i prodotti contraddistinti con i marchi (omissis) facenti capo al gruppo (omissis), ha fatto propria l'osservazione del Tribunale, secondo cui "il limite normativo in esame (legittimante l'apposizione della firma) sussiste anche in relazione ai marchi rinomati, tra i quali il presente marchio (omissis), non potendosi configurare alcun indebito vantaggio per l'utente, oppure ingiusto profitto per il titolare dei segni, attraverso l'indicazione del nome dell'autore, consentita dal citato art. 21.1 c.p.i."

Mentre il giudizio espresso con riferimento all'effetto confusorio non è sindacabile nella presente sede, involgendo un accertamento di fatto, deve ritenersi censurabile quanto affermato con riferimento ai profili attinenti all'indebito vantaggio e all'ingiusto profitto conseguente allo sfruttamento dei marchi di (omissis), che godono di



rinomanza. Come si è visto, infatti, contrasta con gli *"usi consueti di lealtà"* di cui alla direttiva comunitaria (e quindi, in ultima analisi, coi *"principi della correttezza professionale"* di cui all'art. 1 bis l. marchi) lo sfruttamento del patronimico che rechi nocumento al valore del marchio e causi ingiusto profitto al titolare dei segni. In tal senso, l'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'indicazione del nome dell'autore sarebbe consentita dall'art. 21 c.p.i., sconta, oltre che l'imprecisione nel richiamo di quest'ultimo dato normativo (giacché la norma in questione non è applicabile alla fattispecie), il ben più grave errore di ritenere che il giudice del merito non sia tenuto a verificare se l'uso del patronimico *"pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà"*: condizione, questa, che — è bene sottolineare — può ricorrere anche se manchi il rischio confusorio, costituendo essa un effetto del semplice agganciamento dei segni.

In altri termini, per quanto, non sia da escludere, in termini assoluti, la registrazione e l'uso del marchio contenente il patronimico che sia già inserito in altro marchio registrato, era necessario comunque verificare se, avendo riguardo al profilo sopra indicato, lo sfruttamento del segno potesse considerarsi contrario agli *"usi consueti di lealtà"*.

3.8. — Un tale esito, va qui precisato, risulta congruente con l'arresto di Cass. 25 maggio 2016, n. 10826: l'affermazione ivi contenuta — secondo cui l'inserimento, in un marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non risulterebbe conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato da un'esigenza descrittiva —

non contraddice la regola, qui richiamata, secondo cui l'uso del patronimico non deve pregiudicare il valore del marchio, consentendo di trarre un beneficio immotivato dal carattere distintivo e dalla notorietà del segno. Come è intuibile, infatti, è proprio l'insussistenza, in concreto, di un uso descrittivo del patronimico a determinare, almeno nella normalità dei casi, l'agganciamento dei segni, con il duplice effetto di consentire, da un lato, al titolare del marchio posteriore di ritrarre un'utilità dalla posizione acquisita sul mercato dal marchio anteriore e di attenuare, dall'altro, l'idoneità distintiva di quest'ultimo.

3.9. — Nei termini di cui alle considerazioni svolte i motivi in esame devono essere dunque accolti.

4. — Col quattordicesimo motivo viene denunciato un vizio di omessa pronuncia. Osservano le ricorrenti come avessero richiesto fin dal primo grado di accertare e dichiarare che l'utilizzazione del segno (omissis), da solo o abbinato ad altri elementi denominativi o figurativi (e quindi non necessariamente nella composizione presente nei segni (omissis) e (omissis) (omissis)), costituisse contraffazione dei marchi acquistati da (omissis). Dopo aver ripercorso il contenuto del proprio atto d'appello, le istanti osservano come la Corte di merito avesse affermato: "L'assenza di contestazioni circa la continuazione dell'utilizzo effettuato dagli odierni appellati del marchio (omissis), da solo o in abbinamento con il marchio costituito dalla raffigurazione di due cherubini stilizzati, risulta confermata dal fatto che la stessa instaurazione del presente giudizio pare doversi collegare, piuttosto che a tale continuazione, all'uso del segno (omissis) che (omissis) ha iniziato ad effettuare nei marchi (omissis) e (omissis) (omissis)". Da tale passaggio le ricorrenti ricavano che la Corte del



merito aveva individuato l'oggetto del giudizio nell'accertamento della illiceità dell'uso dei segni (omissis) e (omissis), e non anche dello sfruttamento del marchio (omissis), in sé e per sé considerato. In tal senso, la pronuncia andava cassata per non avere statuito il giudice dell'impugnazione su tutta la domanda dell'appellante.

4.1 — Il quindicesimo motivo è collegato a quello precedente e lamenta motivazione apparente o totalmente contraddittoria, nonché omesso esame delle circostanze relative all'uso del marchio dell'insegna (omissis). Si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, facendosi riferimento alle allegazioni e domande originarie, nonché ai motivi di appello, che riguardavano anche l'accertamento della illiceità del segno (omissis). Si deduce, altresì, che la motivazione risultava essere apparente, totalmente contraddittoria e comunque insufficiente nella parte cui la Corte territoriale aveva dichiarato che "il motivo può essere accolto".

4.2. — Il sedicesimo mezzo contiene una censura di violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 63 ss. l. marchi. Il motivo argomenta da una diversa lettura della parte della sentenza impugnata, in cui il giudice distrettuale ha evidenziato come l'uso del marchio (omissis) dovesse ritenersi giustificato dal fatto che esso si era attuato senza opposizione della società (omissis). Sottolineano i ricorrenti che la disciplina in tema di marchi registrati non pone a carico del titolare l'onere di opporsi formalmente all'utilizzo del segno da parte di terzi, prima di agire giudizialmente nei confronti dei medesimi: il titolare del diritto di privativa rimane cioè libero di decidere se, quando e in che modo reagire contro l'altrui uso non autorizzato del proprio marchio.

5. — I tre motivi risultano essere infondati.

5.1. — Che la Corte distrettuale abbia deciso sulla domanda volta ad accertare se l'utilizzo del segno (omissis), da solo o abbinato ad altri elementi denominativi o figurativi (tra cui i "cherubini stilizzati") costituisca contraffazione dei marchi (omissis) di (omissis) risulta dalla stessa sentenza impugnata, la quale ha espressamente preso in esame tale domanda, disattesa dal Tribunale (cfr. pag. 18 della pronuncia). E' quindi privo di fondamento l'assunto delle ricorrenti secondo cui la Corte di appello avrebbe ritenuto che, fin dall'inizio, la pretesa concernesse l'utilizzo dei segni (omissis) e (omissis).

D'altro canto, proprio lo stralcio di motivazione riprodotto a pag. 92 del ricorso (in cui si fa menzione della "assenza di contestazioni circa la continuazione dell'utilizzo effettuato dagli odierni appellati del marchio (omissis), da solo o in abbinamento con il marchio costituito dalla raffigurazione di due cherubini stilizzati") chiarisce come la decisione non possa concernere i due segni (omissis) (omissis) e (omissis).

5.2. — Il quindicesimo motivo, poi, si concreta in una censura motivazionale. Va qui però rammentato che nella nuova formulazione del cit. n. 5, risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella



"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per come riformulata, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). Ciò detto, non può evidentemente integrare un "fatto decisivo per il giudizio" l'oggetto delle domande o dei motivi di appello: e ciò al di là del rilievo per cui — come si è visto in precedenza — la Corte di merito ben abbia inteso la reale consistenza del *thema decidendum*. Tanto meno può scorgersi un vizio motivazionale (nei termini della "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile") nell'affermazione — frutto di un solare errore di scritturazione, desumibile dal contenuto complessivo della decisione assunta — secondo cui il motivo, di fatto disatteso, "può essere accolto".

5.3. — Quanto al sedicesimo motivo, esso non coglie la *ratio decidendi* della pronuncia impugnata, dal momento che la Corte di merito non ha affatto sostenuto che il titolare del marchio decada dalla facoltà di far valere i propri diritti di privativa se non contesti alla controparte l'uso illecito del segno: ha invece affermato — e ciò è materia di un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede — che l'uso del marchio (omissis) doveva ritenersi legittimo, in quanto attuato senza opposizione (e quindi, può aggiungersi, col



consenso) della società ^(omissis).

6. — Con il diciassettesimo motivo le ricorrenti chiedono la cassazione del capo della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda delle controparti per responsabilità processuale aggravata.

6.1. — Il diciottesimo motivo, infine, censura la sentenza impugnata nella parte avente ad oggetto le spese di lite: osservano infatti le ricorrenti che in ragione del accoglimento del ricorso la condanna al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio deve far carico agli odierni controricorrenti.

7. — I due motivi possono reputarsi assorbiti, visto che la sentenza deve essere cassata.

8. — In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, i primi tredici motivi, mentre devono essere respinti il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo; vanno dichiarati assorbiti il diciassettesimo e il diciottesimo.

La sentenza è cassata con riferimento al motivo accolto e la causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Milano in altra composizione, la quale dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:

“A norma dell’art. 1 *bis* r.d. n. 929/1942, interpretato alla luce della dir. 89/104/CE, deve ritenersi contrastante coi ‘principi della correttezza professionale’ l’uso del patronimico che pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, sicché il giudice di merito avanti al quale si dibatta della nullità della registrazione del marchio contenente il detto patronimico e della legittimità dello sfruttamento del segno stesso deve accertare se l’uso di questo sia produttivo o meno di un tale effetto”.

9. — Spetterà al giudice del rinvio regolare le spese del giudizio



di legittimità.

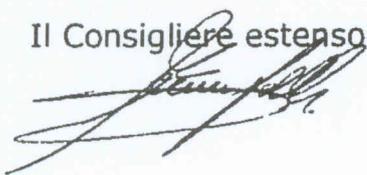
P.Q.M.

La Corte

accoglie nei termini di cui in motivazione i primi tredici motivi; rigetta il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo; dichiara assorbiti il diciassettesimo e il diciottesimo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 1 febbraio 2017.

Il Consigliere estensore



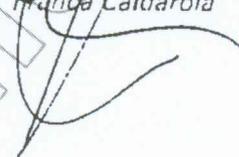
Il Presidente



Depositato in Cancelleria

il 24 MAG 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola