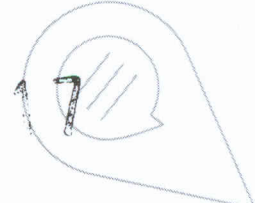




18634



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 - Rel.
Consigliere

Oggetto

Marchio

Ud. 01/02/2017 PU
Cron. 18634
R.G.N. 12171/2014

lww

SENTENZA

sul ricorso 12171/2014 proposto da:

(omissis) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) presso l'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) ,
(omissis) , (omissis) i, giusta procura per Notaio
(omissis) dell' (omissis), munita di Apostille n. (omissis)
dal Segretario dello Stato della California (omissis) il (omissis);
- ricorrente -

163
2017

contro

(omissis) , già (omissis)
(omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis) presso
l'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1530/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/02/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis) , con
delega orale avv. (omissis) , che ha 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. — (omissis) ha convenuto in
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (omissis)
(omissis) e, dopo aver premesso di essere titolare del
marchio nazionale (omissis) n. (omissis) del 1982 e di quello
comunitario n. (omissis) del 2002, ha chiesto accertarsi e dichiararsi
la nullità per carenza di novità del marchio nazionale (omissis)
(omissis) n. (omissis) e della corrispondente registrazione internazionale

n. (omissis) nonché la contraffazione, attraverso tale marchio, utilizzato per contraddistinguere una premiazione nel settore enologico, del marchio di cui era titolare (omissis)

2. — Nel contraddittorio con la convenuta, che ha resistito alla domanda, il Tribunale l'ha respinta.

3. — L'originaria attrice ha proposto appello al quale (omissis) (omissis) ha resistito e che la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 marzo 2013, ha respinto, osservando quanto segue:

-) contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il Tribunale di Roma non era incorso in vizio di ultrapetizione, giacché non aveva rigettato la domanda sul presupposto della intervenuta decadenza per volgarizzazione del marchio (omissis) pur in mancanza di una domanda in tal senso da parte dell' (omissis) (omissis), bensì in considerazione dell'esclusione del rischio di confusione tra i segni distintivi (omissis) e « (omissis) »;

-) il rilievo operato dal primo giudice, secondo cui la parola (omissis) aveva acquistato nel linguaggio comune il significato di «premio», privo ormai di ogni collegamento con (omissis) era stato difatti impiegato al solo fine di rafforzare il giudizio, fondato anzitutto sul dato letterale tale da indirizzare il consumatore verso un preciso ambito di mercato, di esclusione della confondibilità del marchio (omissis) con quello (omissis) ;

-) era infondata la domanda del (omissis) (omissis) di accertamento della contraffazione del marchio (omissis) fondata sull'assunto secondo cui il marchio (omissis) era simile al proprio ed utilizzato per prodotti affini, così da creare rischio

di confusione e da comportare un indebito vantaggio in favore della stessa (omissis) , con pregiudizio per il marchio (omissis);

-) il giudizio di affinità tra prodotti, infatti, doveva effettuarsi in concreto, avuto riguardo ai prodotti effettivamente commerciati, ed escludendo la sussistenza dell'affinità nelle ipotesi in cui, pur essendo essi appartenenti alla medesima classe, la situazione concreta non fosse tale da indurre il pubblico a ritenerli provenienti dalla medesima impresa;

-) nel caso di specie i prodotti commerciati dalle parti in causa non erano affini sia per la natura di essi, sia per essere destinati i primi al pubblico mondiale ed i secondi ad una cerchia molto più ristretta di consumatori, sia per essere gli uni e gli altri preordinati a soddisfare differenti bisogni;

-) doveva pertanto escludersi sia che i consumatori potessero confondere i prodotti contrassegnati dal marchio (omissis) con quelli commerciati (omissis) sia che potessero ritenere sussistente qualche collegamento tra le due organizzazioni;

-) l'uno e l'altro marchio non erano somiglianti e perciò confondibili avuto riguardo all'espressione (omissis), aggiuntiva e di specificazione rispetto al nome (omissis), tanto più che le espressioni (omissis) e (omissis) si distinguevano sia graficamente, sia dal punto di vista fonetico, poiché la specificazione (omissis) consentiva al consumatore di percepire immediatamente che non si trattava del (omissis) e non vi era collegamento né rischio di confusione o associazione tra il marchio dell'originaria convenuta e quello (omissis)

-) quest'ultima non poteva invocare nei confronti della (omissis) (omissis) la tutela del marchio rinomato, operante solo in caso di prodotti o servizi dissimili, dovendosi d'altronde

escludere sia che l'uso del marchio (omissis) consentisse di trarre un indebito vantaggio derivante dalla notorietà del marchio (omissis) sia che tale marchio potesse subire per tale via un qualche pregiudizio;

-) in mancanza del rischio di confusione tra i due marchi dovevano essere respinte le domande di nullità, di contraffazione e di accertamento di concorrenza sleale proposte (omissis) sia sotto il profilo dell'agganciamento parassitario alla forza distintiva e alla notorietà del marchio dell'appellante, sia sotto il profilo del pregiudizio recato al carattere distintivo del medesimo.

4. — Contro la sentenza (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione per sette motivi illustrati da memoria.

(omissis) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene sette motivi.

1.1. — Il primo motivo, che si protrae da pagina 5 a pagina 34 e si suddivide in 14 paragrafi, è svolto sotto la rubrica: «*Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12.1 d) [già 12.1 e)], 25 a), 20.1 b) e 13 decreto legislativo 30/2005 ("c.p.i.") e degli articoli 9.1 b) e 7.1 Regolamento CE n. 207/2009 (già n. 40/94), in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c.*».

Si sostiene in breve che la Corte d'appello:

i) avrebbe operato il raffronto tra i marchi, ai fini del giudizio di contraffazione e di nullità per mancanza di novità, come

concretamente usati e non, secondo quanto invece dovuto, come risultanti dagli attestati di registrazione;

ii) avrebbe errato nel ritenere che l'elemento aggiuntivo (omissis) avesse attitudine distintiva, in violazione del principio basilare secondo cui le indicazioni descrittive sono per definizione prive di tale attitudine, tanto più che la valutazione della menzionata indicazione descrittiva doveva cedere il passo allo scrutinio degli elementi distintivi e dominanti del segno, quale, in particolare, la parola (omissis), sicché i marchi dovevano in definitiva essere considerati identici; avrebbe altresì errato nel prendere in considerazione il solo elemento aggiuntivo e non il rilievo distintivo autonomo della parola (omissis), tanto più che, essendo quello della (omissis) un marchio complesso, l'esame da parte del giudice doveva effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante, tenendo conto che un marchio forte quale era il marchio (omissis) non poteva entrare a far parte di alcun altro marchio complesso, conservando comunque una posizione distintiva autonoma all'interno del segno avversario;

iii) avrebbe operato il raffronto in concreto tra i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, mentre avrebbe dovuto tener conto esclusivamente dei prodotti e servizi per i quali il primo marchio era stato registrato;

iv) avrebbe errato a valorizzare la notorietà del marchio (omissis) al fine di escludere il rischio di confusione.

1.2. — Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: «Invalidità della sentenza ai sensi degli articoli 132, numero 4, e 156.2 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c..»

Secondo la ricorrente l'affermazione della Corte d'appello circa la sussistenza della capacità distintiva dell'espressione (omissis) non sarebbe sorretta da alcuna motivazione, con conseguente invalidità della sentenza.

1.3. — Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: «*Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12.1 e) [già 12.1 f)], 25 a) e 20.1 c) c.p.i. e 9.1 c) RMC*».

Secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato sia nel ritenere che la speciale tutela accordata al marchio rinomato dalle norme citate in rubrica trovasse applicazione solo in caso di segni utilizzati per prodotti o servizi dissimili da quelli per cui il marchio era stato registrato, sia nel considerare l'esistenza di un rischio di confusione tra il pubblico come fattore decisivo per l'applicazione di tali norme, sia nell'escludere la sussistenza dell'indebito vantaggio tratto dall'uso del marchio (omissis) o di un pregiudizio arrecato allo stesso.

1.4. — Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: «*Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado in relazione alle domande ex articoli 20.1 a) c.p.i. e 9.1 a) RMC*».

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado per aver disatteso la domanda fondata sull'assunto che l'originaria convenuta avesse fatto uso di un segno identico al marchio (omissis) per prodotti o servizi identici.

1.5. — Il quinto motivo è svolto sotto la rubrica: *«Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, numero 5, c.p.c.»*.

La doglianza concerne l'omessa considerazione del fatto costituito dall'impiego da parte dell'originaria convenuta del marchio (omissis) da solo e non accompagnato dalla dicitura (omissis)

1.6. — Il sesto motivo è svolto sotto la rubrica: *«Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda ex articoli 8.3 e 25 c) c.p.i.»*.

Secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe completamente omesso di considerare il motivo di impugnazione concernente la domanda di nullità fondata sulle norme indicate in rubrica, le quali dispongono la nullità di un marchio avente ad oggetto un segno notorio altrui.

1.7. — Il settimo motivo è svolto sotto la rubrica: *«Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c.: pronuncia extra petita in tema di concorrenza sleale»*.

Sostiene la ricorrente di non aver mai proposto una domanda di concorrenza sleale sensi dell'articolo 2598 c.c., avendo fatto valere l'illiceità della condotta avversaria esclusivamente sotto il profilo della contraffazione di marchio registrato ai sensi degli articoli 20 c.p.i. e 9 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009.

2. — Il ricorso va respinto.

2.1. — Vale premettere che nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del *ne bis in idem* (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740). E ciò esime dall'osservare che la stessa ricorrente ha affrontato nella discussione orale la questione dell'efficacia di giudicato della decisione di cui subito si dirà.

Con sentenza n. 15027 del 21 luglio 2016 questa Corte ha avuto modo di affermare, in una controversia che vedeva opposta
(omissis) ad un soggetto terzo,

che, in tema di marchi, la decadenza parziale è ammissibile pur se non prevista espressamente dalla legge e si realizza quando il marchio sia registrato per più di un prodotto o servizio e la decadenza avvenga con riguardo solo ad alcuni di essi (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di merito dichiarativa della generica decadenza del marchio (omissis) per volgarizzazione, accertandone la perdurante validità con limitato riferimento al settore dell'industria cinematografica e confermandone la decadenza per gli altri settori, nella sua comune accezione di «primo premio di una manifestazione»).

Va da sé che con la citata pronuncia è passata in giudicato la statuizione di decadenza, al di fuori del settore dell'industria cinematografica, del marchio per volgarizzazione.

Ciò detto, resta da aggiungere che, ai sensi dell'articolo 123 del codice della proprietà industriale: «Le decadenze o le nullità anche

parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato».

Né può condividersi l'assunto svolto dalla ricorrente nella memoria e nella discussione orale, secondo cui il giudicato sulla decadenza per volgarizzazione, in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 15027 del 21 luglio 2016, non sarebbe applicabile in questa sede sia perché formatosi in applicazione della disciplina previgente (art. 41 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929), sia perché nella causa conclusasi con tale decisione non era stata affrontata la questione della rinomanza del marchio ^(omissis)

Al che è difatti agevole replicare per un verso che la citata decisione ha espressamente ritenuto, con ampia motivazione (v. §§ 2.1.-2.6., che qui integralmente si richiamano), l'irrilevanza della disciplina giuridica sopravvenuta, e, per altro verso, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sicché nessun dubbio può nutrirsi sull'efficacia *erga omnes* di detto giudicato derivante dalla pronuncia di decadenza per volgarizzazione contenuta nella menzionata decisione, tale da trovare applicazione anche in questa sede, ai sensi del richiamato articolo 123.

Orbene, il rilievo del giudicato di cui si è detto comporta il rigetto dei primi sei motivi di ricorso.

2.1. — Il settimo motivo è inammissibile per carenza di interesse, non potendo essere predicato alcun interesse (se non eventualmente quello concernente la conseguente statuizione sulle spese di lite, che la ricorrente nel caso di specie non ha tuttavia menzionato), a cassare una pronuncia di rigetto di una domanda che si assume non proposta.

3. — La definizione del giudizio sulla base del rilievo del giudicato sopravvenuto alla proposizione del ricorso comporta come ovvia conseguenza la compensazione delle spese di lite.

4. — Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 1° febbraio 2017 nella camera di consiglio della prima sezione civile.

L'estensore

Mauro Di Marzio



Il presidente

Vittorio Ragonesi

