

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile**Autorità:** Cassazione civile sez. I**Data:** 17/10/2018**n.** 26001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A.	-	Presidente	-
Dott. VALITUTTI Antonio	-	Consigliere	-
Dott. TRICOMI Laura	-	rel. Consigliere	-
Dott. IOFRIDA Giulia	-	Consigliere	-
Dott. VELLA Paola	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3041/2015 proposto da:

S.F. S.p.a., già

S.F. Italia S.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra n. 38/39, presso lo studio dell'avvocato Grippiotti Giovanni Antonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Boletto Maria, Roncaglia Pier Luigi, Rossi Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Ripani Italiana Pelletterie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Albenga n. 45, presso lo studio dell'avvocato Colini Claudio, rappresentata e difesa dall'avvocato Cellini Tonino, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

Val Vibrata Ornaments S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Albenga n. 45, presso lo studio dell'avvocato Colini Claudio, rappresentata e difesa dall'avvocato Cellini Tonino, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

Z.G., in proprio e nella qualità di titolare ditta individuale "L'alternativa di G.Z.", domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Bandirola Cella Laura, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4472/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La F. Italia SPA (oggi S.F. SPA, di seguito F.) promuoveva un giudizio nei confronti di Ripani Italiana Pelletterie SRL (di seguito, Ripani), di Val Vibrata Ornaments SPA (di seguito Val Vibrata) e di Z.G., in proprio e quale titolare della impresa individuale "L'alternativa di Z.G." per sentire accertare la

contraffazione dei propri marchi figurativi tridimensionali (nazionale n. (OMISSIS) e comunitario n. (OMISSIS), oltre alla domanda nazionale (OMISSIS), in seguito giunta a registrazione con il n. (OMISSIS)) e la concorrenza sleale, unitamente alle pronunce accessorie d'uso, ed ottenere la loro condanna al risarcimento del danno. Le convenute resistevano e proponevano domanda riconvenzionale di nullità dei marchi figurativi azionati dall'attrice.

Il giudizio di merito era stato preceduto da un procedimento cautelare avviato dalla F., accolto in primo grado e rigettato in sede di reclamo.

Il Tribunale, ritenuta la validità del marchio tridimensionale cd. "Gancini" della F., ispirato alla forma grafica della lettera O (OMEGA), ravvisava elementi di contraffazione per l'utilizzo di un gancio come giunto tra la tracolla e la borsa della Ripani e per gli altri modelli di fibbia prodotti dalla Val Vibrata, escludendo la contraffazione solo per il modello n. (OMISSIS) prodotto da quest'ultima. Procedeva quindi alla condanna al risarcimento del danno che liquidava.

L'atto di appello principale veniva proposto da Ripani e Val Vibrata; l'appello incidentale era proposto dalla F.; ad essi veniva riunito l'appello proposto da Z.G..

La Corte di appello di Milano ha respinto la domanda, proposta da Ripani e Val Vibrata, di nullità del marchio di F. per mancanza di novità ed ha, altresì, escluso la contraffazione del marchio in relazione ai prodotti oggetto del giudizio.

Quanto alla contraffazione denunciata da F., infatti, ha affermato che pur risultando evidente una qualche somiglianza con il marchio, questa consisteva in una "lontana somiglianza" che non faceva sorgere il rischio di confusione per il pubblico, come richiesto dall'art. 20, comma 1, lett. b) c.p.i.. In particolare ha rimarcato che i prodotti in questione svolgevano una funzione strumentale, mentre il marchio F., oltre a riprodurre in modo più armonioso la lettera Omega, aveva essenzialmente una funzione non strumentale.

S.F. SPA propone ricorso con cinque mezzi, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. Replicano con unico controricorso Ripani Italiana Pelletterie SRL e Val Vibrata Ornaments SPA; si difende mediante autonomo controricorso Z.G..

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione dei controricorrenti circa il difetto di interesse di F., per non avere impugnato la statuizione relativa alla domanda risarcitoria per il danno subito per la contraffazione.

1.2. L'eccezione va respinta poichè, come rettamente osserva in memoria da F., residua comunque un suo interesse ad ottenere l'inibitoria.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20, comma 1, lett. b) e art. 21, comma 1 (c.p.i.) - adottati in attuazione della Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 - e degli artt. 9.1 b) e 12 del Regolamento CE n. 207/2009 (già n. 40/94) e si sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere che la funzione strumentale degli articoli oggetto di contestazione valesse ad escludere la confondibilità dei prodotti per il pubblico.

La censura riguarda la statuizione che ha escluso la contraffazione dei marchi F. "OMEGA" sulla considerazione che dall'esame degli articoli prodotti da Val Vibrata ed utilizzati da Ripani, come accessori delle proprie borse, per alcuni in particolare (cd. 14952 e 15294) risultava evidente una qualche somiglianza con il marchio OMEGA - con il quale F. contraddistingue i propri prodotti - ma questa veniva ritenuta "lontana" - come puntualizzato nella descrizione degli articoli - ed inidonea a far sorgere il rischio di confusione per il pubblico perchè detti articoli, pur presentando somiglianze con i marchi medesimi, erano connotati dalla funzione strumentale di fibbia o di leva di chiusura e non assolvevano, invece, alla funzione di ricollegare il prodotto al produttore, il che - per la Corte di appello - portava ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b) del c.p.i., atteso che, invece il marchio F. aveva essenzialmente una funzione non strumentale, decorativa e distintiva insieme, volta a far individuare al compratore il produttore e, quindi, la qualità del prodotto al quale accedeva.

Secondo la ricorrente erroneamente la Corte di appello ha esaurito l'esame circa la confondibilità del segno con riferimento alla valenza funzionale dell'elemento materiale in cui si era tradotto (accessorio per borsa, con funzione di fibbia, leva di chiusura, etc.) ed ha ritenuto di percepire perciò il segno contraffatto come elemento non distintivo del prodotto, riconoscendo prevalenza alla funzione strumentale (fol. 22 del ricorso).

Invero, ricorda che il segno Omega applicato alle borse F. può svolgere anche funzione di meccanismo di chiusura senza che ciò escluda la capacità di assolvere ad una funzione distintiva.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare un giudizio globale di confondibilità tenendo presente: 1) somiglianza dei segni; 2) somiglianza dei prodotti; 3) grado di capacità distintiva e dell'eventuale rinomanza dei marchi azionati; quindi critica la statuizione affermando che la valutazione circa la somiglianza è apodittica, la identità dei prodotti non è stata considerata così come la capacità distintiva e la notorietà del marchio F., elementi che determinano un ampliamento della sfera di tutela del marchio medesimo. Invoca la tutela per i marchi forti e l'individuazione del nucleo distintivo proprio nella forma OMEGA di cui le controparti si sono appropriate con gli articoli oggetto del giudizio.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.3. Le norme invocate prevedono che la tutela del marchio registrato, abbia luogo qualora la doglianza abbia avuto riguardo ad un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni" (art. 20, cit.).

2.4. Ora, premesso che nel caso di specie è indiscusso, in quanto giudizialmente accertato in primo grado, con statuizione non riformata in appello, non solo la valida brevettabilità del marchio F. relativo ai cd. Gancini, declinato nella pluralità di forme registrate oggetto del giudizio, in linea con la giurisprudenza di legittimità (v. in proposito Cass. n. 14684 del 25/06/2007), ma anche il carattere "non debole" di detto marchio, (fol. 3/4 della sentenza impugnata, ove sono trascritti i relativi passaggi decisionali, non oggetto di successiva riforma), va osservato che il marchio forte risulta assistito dalla più rigorosa tutela, connotata da una maggiore incisività che rende illegittime le variazioni anche originali che, comunque, lasciano intatto il nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno (Cass. n. 5091/2000, Cass. n. 1413/1995, Cass. n. 5924/1996), giacchè anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare quanto conseguibile con l'uso del marchio.

2.5. Ciò detto, va ricordato che l'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n. 15840/2015; Cass. n. 3118/2015; Cass. n. 1906/2010; Cass. n. 4405/2006; Cass. n. 21086/2005), vale a dire "con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cass. n. 4405/2006).

In proposito, secondo costante orientamento di questa Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, è forte, le "variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità", occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata "appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti" (Cass. n. 18920/2004).

2.6. Inoltre l'apprezzamento deve tenere conto che il rischio di confusione deve essere l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. n. 11031/2016, ove si parla di "interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati"; v. anche Cass. n. 10218/2009), in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. n. 18920/2004; Cass. n. 24909/2008; Cass. n. 11031/2016), e che la valutazione riferita al rischio di associazione "non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest'ultimo sul mercato. Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi" (Corte di Giustizia, sentenza 10/4/2008 Adidas AG e Adidas Benelux BV nella causa C-102/07, punto 35-36).

2.7. Pertanto il giudice dei merito che constata - come nel caso - una somiglianza tra un marchio forte ed un successivo segno decorativo, simile al marchio forte, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale (nel caso di specie accessori per borse), per escludere il rischio di confusione che costituisce l'illecito, deve accertare che: a) la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio; b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i prodotti - che nel caso di

specie sembra non contestata trattandosi di accessori utilizzati nel confezionamento delle borse -; c) ed apprezzare la sussistenza o meno del rischio di associazione.

2.8. In proposito va considerato anche che "la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva allorchè, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente." (Corte di Giustizia, sentenza nella causa cit. C-102/07, punto 34), con l'effetto che la funzione anche strumentale dell'elemento che incorpora il segno, come nel caso in esame, non ne può precludere l'apprezzamento.

2.9. La sentenza in esame non ha applicato correttamente i predetti principi, giacchè ha dato, erroneamente, decisivo ingresso a considerazioni circa la funzione strumentale o meno svolta dall'elemento nel quale è stato incorporato il segno richiamante il marchio tridimensionale Gancini, senza illustrare con specifico riferimento alla fattispecie in esame ed agli ulteriori criteri prima indicati per quale ragione tale condotta non potesse comunque integrare il rischio di confusione e di associazione nei consumatori.

E' mancato pertanto l'accertamento, nella sua complessiva articolazione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di Giustizia per la corretta applicazione della normativa in tema di marchi nazionali e comunitari.

2.10. Ne consegue che la sentenza va cassata con rinvio per un riesame della questione alla luce dei principi prima ricordati sub 2.4-2.8.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di contraffazione proposta ai sensi dell'art. 20.1 c) c.p.i. e 9.1 del Regolamento CE n. 207/2009 in relazione al marchio OMEGA denominato "Gancini", sulla considerazione che trattandosi di un marchio rinomato godeva di una tutela allargata, a prescindere dal rischio di confusione.

La ricorrente osserva che tale domanda, proposta in primo grado e fondata su presupposti del tutto diversi, era rimasta assorbita dalla prima pronuncia favorevole ed era stata, quindi, riproposta in appello senza che la Corte di appello, una volta respinta l'ipotesi di contraffazione per confusione, si fosse pronunciata.

3.2. Con il terzo motivo, alternativo al secondo, si denuncia direttamente la violazione degli artt. 20. 1 c) c.p.i. e 9.1 c) del regolamento CE n. 207/2009 concernenti la tutela per contraffazione del marchio rinomato.

3.3. Con il quarto motivo, sempre alternativo al secondo, si denuncia l'invalidità della sentenza perchè priva di motivazione in merito alla domanda di contraffazione proposta con riferimento al marchio rinomato.

3.4. I motivi secondo, terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente avvinti, ed accolti.

3.5. Osserva la Corte che gli attuali articoli 12.1 e) e 20.1 c) del c.p.i. hanno dato attuazione agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2 della Direttiva 89/104/CEE, (Direttiva oggi sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che, per quanto interessa, non presenta modifiche), che in termini sostanzialmente identici prevedevano la possibile tutela, a discrezione degli Stati membri, quando "il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi" (così art. 4, n. 4, lett. a) cit.).

Le ricordate disposizioni nazionali, così come la norma del Regolamento sul marchio comunitario, assicurano la tutela ultramerceologica per i marchi che godono di rinomanza utilizzando sostanzialmente una medesima previsione che assicura la tutela nel caso di "un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi" (art. 20.1 c) cit.).

3.6. Dalla lettura di queste disposizioni del c.p.i. e del Regolamento comunitario si evincono tre specifici profili comuni, che risultano autonomi e distinti rispetto alle fattispecie disciplinate dagli artt. 12.1 d) e 20.1 b) del c.p.i.: il primo riguarda l'oggetto della tutela, circoscritto al marchio registrato connotato dalla "rinomanza" o "notorietà"; il secondo attiene ai presupposti necessari per accedere alla tutela, che risultano declinati in termini più ristretti rispetto al giudizio sul rischio di confusione (v. sub 2.4./2.8),

atteso che, fermo l'accertamento circa la ricorrenza dell'identità o della somiglianza dei marchi contrapposti, l'apprezzamento resta poi del tutto sganciato dalla presenza o dall'assenza di affinità tra prodotti o servizi e dalla sussistenza o meno del rischio di associazione; il terzo riguarda invece i casi in cui questa specifica tutela è riconosciuta, giacché la stessa non è intesa ha preservare solo la funzione distintiva del marchio in sé, ma ad impedire che all'utilizzo da parte di terzi del marchio illecitamente contraffatto, consegua un indebito vantaggio che altri tragga dal suo carattere distintivo con agganciamento parassitario al marchio rinomato, ovvero un pregiudizio per il marchio rinomato sul piano della capacità distintiva o sul piano della rinomanza o notorietà.

3.7. Orbene, la decisione della Corte territoriale - che non si è proprio soffermata sul carattere notorio e rinomato del marchio dei cd. Gancini della F. - non risulta avere dato corretta applicazione alla disciplina in esame, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in merito alla Direttiva 89/104/CEE, in particolare agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5 n. 2, a cui le norme nazionali hanno dato conforme attuazione.

3.8. In premessa giova ricordare che è oramai acquisito che la protezione estesa consentita dalla Direttiva comunitaria per i marchi notori e/o rinomati va interpretata come riguardante non solo i marchi riferibili a prodotti non simili, ma anche quelli riferibili a prodotti simili (cfr. sentenza del 9/1/2003 Davidoff nella causa C-292/00) - come peraltro esplicitamente previsto dal legislatore italiano - e che analoga interpretazione è stata applicata anche all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 che disciplina il marchio comunitario (v., in tal senso, sentenza del 22/09/2011 Interflora e Interflora British Unit, nella causa C-323/09, punti 68 e 70; sentenza del 20/07/2017 Ornuva Co-operative Ltd, nel procedimento C- 93/16, punti 50 e 51).

3.9. Va quindi osservato che la Corte di giustizia ha, altresì, puntualizzato che la tutela dei marchi notori o rinomati è posta in termini sostanzialmente identici dagli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2 della Direttiva 89/104/CEE (cfr. sentenza del 27/11/2008 Intel Corporation nella procedimento C-252/07), di guisa che le considerazioni svolte con riferimento ad una norma valgono anche per l'altra, anche con riferimento al prosieguo dell'esposizione, ed ha rimarcato che tali disposizioni mirano a conferire a questa tipologia di marchi una tutela più ampia di quella prevista dall'art. 4, n. 1, chiarendo alcuni importati profili interpretativi sui quali è opportuno soffermarsi.

3.10.1. Innanzi tutto, la condizione specifica di detta tutela è costituita da un uso ingiustificato del segno posteriore che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che reca o potrebbe recare loro pregiudizio (v. sentenza 23/10/2003 Adidas-Salomon e Adidas Benelux, nella causa C-408/01 punto 27, nonché sentenza Adidas e Adidas Benelux 10/04/2008, nella causa C-102/07, punto 40).

3.10.2. Le violazioni contro le quali è assicurata detta tutela sono il pregiudizio al carattere distintivo, il pregiudizio alla notorietà e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso del marchio anteriore (v. sentenza nella causa C-323/09, cit., punti 73 e ss.).

Segnatamente, il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato anche con il termine di "diluizione", si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; quindi, il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato anche con il termine di "corrosione", si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso (v. sentenza 18/6/2009, L'Oreal e a., nella causa C487/07, punti 39 e 40).

La nozione di "vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio", detto anche "parassitismo", va, invece ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (sentenza nella causa C487/07 cit., punto 41) senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l'immagine (v., in proposito, sentenza nella causa C-487/07 cit., punto 49).

3.10.3. E' sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perchè la disposizione vada applicata (sentenza nella causa C -252/07 cit., punti 27 -28).

3.10.4. La normativa in esame, in favore dei marchi notori, integra una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di rischio di confusione per il pubblico, contrariamente all'art. 5, n. 1, lett. b), della Direttiva, destinato ad applicarsi solo quando questo rischio ricorra.

3.10.5. In particolare la condizione di somiglianza tra il marchio d'impresa notorio ed il segno richiesto, presuppone in particolare l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale e "I pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde. (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. 1-5421, punto 23). L'esistenza di un tale nesso, così come un rischio di confusione nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per il rischio di confusione, citate sentenze SABEL, punto 22, e Marca Mode, punto 40)." (sentenza nella causa C-408/01 cit., punti 29-30; v. anche sentenza nella causa C-102/07 cit., punto 41).

Se manca tale "nesso" nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio. Per contro, un tale nesso da solo non è sufficiente per concludere che ricorre una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della Direttiva, le quali costituiscono, la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione. (sentenza nella causa C- 252/07 cit., punti 31 e 32).

3.10.6. Sia il carattere distintivo che la notorietà o la rinomanza di un marchio devono essere valutati in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali quel marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (quanto al carattere distintivo, v. sentenza 12 febbraio 2004, nella causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, punto 34; quanto alla notorietà, v., in tal senso, in tal senso, sentenza 14/9/1999 General Motors nella causa C-375/97, punto 24; da ultimo, sentenza nella causa C-252/07 cit., punto 34).

3.10.7. Quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del segno posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza nella causa C-252/07 cit., punto 36).

3.10.8. Quanto agli oneri probatori, è il titolare del marchio anteriore a dover fornire la prova che l'uso del segno posteriore "trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi", precisando che tale prova deve concernere l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, mentre spetta al titolare del segno o marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso (sentenza nella causa C-252/07 cit., punto 37-39).

3.11. Questi principi interpretativi, elaborati dalla Corte di Giustizia, vanno applicati anche alla normativa nazionale invocata, che è frutto dell'attuazione conforme della Direttiva.

3.12. Nel caso in esame la Corte di appello non ha esaminato le domande concernenti la tutela richiesta per il marchio rinomato, ovvero - ove avesse inteso pronunciarsi implicitamente in maniera negativa sulla falsariga degli argomenti su cui ha fondato la reiezione delle domande afferenti il rischio di confusione tra i marchi - non ha proceduto alla concreta disamina delle emergenze processuali in relazione alle tre possibili violazioni, tutte oggetto della denuncia (fol. 31 del ricorso), secondo i criteri prima enunciati.

3.13. Pertanto, la Corte territoriale in sede di rinvio dovrà pronunciarsi e valutare in concreto la ricorrenza dei presupposti concernenti la tutela del marchio rinomato e del "nesso", cioè di un certo grado di somiglianza tra il marchio ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette o può mettere in relazione il segno ed il marchio, stabilendo appunto un collegamento tra gli stessi quand'anche non confondendoli, a cui va ricollegata l'applicazione della tutela del marchio rinomato e dovrà, quindi, accertare - sulla base delle prove prodotte dal titolare del marchio che si ritiene pregiudicato - se nel caso specifico ricorra almeno una delle violazioni sanzionate, e cioè un pregiudizio alla distintività, ovvero un pregiudizio della rinomanza e notorietà del marchio, ovvero se vi sia stata il conseguimento, anche potenziale, di un indebito vantaggio connesso all'illegittimo uso del marchio posteriore, avuto sempre riguardo al pubblico di riferimento.

4.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 122.1 e 2 c.p.i. con riferimento alla statuizione con la quale la Corte di appello, pur avendo respinto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'azione di nullità del marchio proposta da Ripani e da Val Vibrata, aveva tuttavia ritenuto legittimate le appellanti alla proposizione dell'azione di nullità del marchio ai sensi dell'art. 122, comma 1, del c.p.i..

4.2. Il motivo è inammissibile.

La pronuncia in questione costituisce un obiter dictum circa la qualificazione della domanda riconvenzionale di nullità del marchio spiegata da Ripani e da Val Vibrata, che la Corte di appello ha respinto nel merito. La F. non ha alcun interesse ad agire sul punto, atteso che le parti soccombenti non hanno proposto ricorso incidentale avverso lo sfavorevole decisum.

5.1. Conclusivamente, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso e dichiarato inammissibile il quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame delle questioni sottostanti ai mezzi accolti alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

- Accoglie i primi quattro motivi del ricorso e dichiara inammissibile il quinto;
- Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2018

Utente: pojag01 POJAGHI - www.iusexplorer.it - 19.10.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156