



3118/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Proprietà industriale.
Marchi
d'impresa.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23885/2011

Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente -

Cron. 3MB

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Rep. C. I.

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Ud. 17/12/2014

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23885-2011 proposto da:

V S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO CANU, PAOLINA TESTA, giusta procura a margine del ricorso;

2014

2186

- ricorrente -

contro

anti

FFJL , in persona del
legale rappresentante pro tempore, NA
nella qualità di erede di VG
, elettivamente domiciliati in ROMA, Via
PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ADRIANO VANZETTI, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

GV S.R.L.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2501/2010 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati PERSICHELLI
e TESTA che si riportano;
uditi, per i controricorrenti, gli Avvocati GIULIO
ENRICO SIRONI, con delega, e LORENZO ROMANELLI, con
delega, che si riportano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 24 maggio 2002, la **V** spa - premesso che era titolare del marchio n. **X**, registrato su domanda del 26 aprile 1979 e regolarmente rinnovato, consistente nella lettera "V" inserita in una figura geometrica, per prodotti vari appartenenti a sedici classi merceologiche, nel settore dell'abbigliamento ed accessori, firmati dal celebre stilista **VG**, e che la **FFJL** aveva ottenuto, in data 14 maggio 1998, la registrazione del marchio n. **X**, consistente in una lettera "V" stilizzata inserita in un ovale costituito da una lettera "G", utilizzato dalla **GV** a Milano s.r.l. per contraddistinguere analoghi prodotti - conveniva in giudizio le predette società e chiedeva di dichiarare la nullità del marchio da esse utilizzato per difetto del requisito della novità, di accertarne la contraffazione, di inibirne l'utilizzazione e di emettere i provvedimenti consequenziali, nonché di accertare la concorrenza sleale e di condannarle al risarcimento dei danni.

Nel contraddittorio con le società convenute e con **GV**

che spiegava intervento adesivo, il Tribunale di Milano rigettava le domande.

Il gravame della **V** spa è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 8 settembre 2010.

La corte ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva qualificato il logo "V" dell'attrice come marchio forte, perché frutto di fantasia e in quanto tale dotato di una maggiore incisività della tutela rispetto ai marchi deboli, ma aveva escluso ugualmente la confondibilità all'esito di una valutazione non analitica, come contestato dall'appellante, ma globale e sintetica delle caratteristiche grafiche e di forma dei due marchi, avuto riguardo ai loro nuclei espressivi e ideologici, in ragione delle differenze che li rendevano distinguibili.

Valentino spa ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si oppongono la FFJL e

AN, in qualità di erede di GV

. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 47, comma 1, lett. a) e 17, lett. b) ed e), del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 e, attualmente, degli artt. 25, comma 1, lett. a), e 12 del d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (c.p.i.), per avere erroneamente applicato il principio, pur correttamente enunciato, secondo cui la tutela del marchio forte implica l'illegittimità delle variazioni (anche rilevanti ed originali) che - come nella specie, secondo la ricorrente - lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo espressivo e caratterizzante del marchio anteriore e per avere compiuto il giudizio di confondibilità in

concreto, anziché in astratto. Infatti la corte del merito non avrebbe considerato che tale nucleo era costituito da una lettera "V" inserita in una figura geometrica, allo stesso modo in cui un'analogha lettera "V" era inserita nel marchio registrato dalla **FF**, non rilevando l'esistenza di una minima diversità grafica: il primo con un'apertura verso l'alto, il secondo con un'apertura in alto verso destra, somigliante ad una "G" che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non identificava l'acronimo dello stilista **GV**

, sicché rimaneva intatto il rischio di confusione tra i consumatori per la somiglianza dei segni riferiti ai medesimi generi merceologici.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), del r.d. n. 929/1942 (art. 20, comma 1, lett. b, del d. lg. n. 30/2005) per avere erroneamente valutato il rischio confusorio in concreto anziché in astratto, avuto riguardo alla somiglianza dei segni, entrambi di fantasia e utilizzati per contraddistinguere prodotti dello stesso genere merceologico, a prescindere dall'uso e dalla possibilità delle convenute di avvalersene, in un determinato momento storico, come segno identificativo delle iniziali ("G" e "V") dello stilista **GV**.

Nel terzo motivo è dedotto vizio di motivazione su un punto decisivo, per avere ritenuto erroneamente che il nucleo

ideologico ed espressivo del marchio "GV" conservasse intatto il significato indicativo delle iniziali dello stilista **GV** e che non vi fosse rischio di confusione poiché il pubblico era in grado di decodificare i due segni riferiti entrambi a noti stilisti (il primo a **VG** e il secondo a **GV**). La corte del merito non avrebbe considerato che il nucleo espressivo e concettuale dei due marchi sarebbe unico e costituito dalla lettera "V" (iniziale di **V** disegnata in modo quasi identico in entrambi i segni, che vi sarebbe un enorme divario di notorietà tra i due stilisti, che non sarebbero stati indicati gli elementi dimostrativi della notorietà di **GV** e che il pubblico potrebbe essere indotto a credere che la lettera "V" inserita in una "G" indichi le iniziali di **VG**

I predetti motivi, inscindibilmente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.

L'apprezzamento sulla confondibilità tra segni distintivi simili è riservato al giudice di merito, le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se adeguatamente motivate (v. Cass. n. 4405/2006, n. 13592/1999). La premessa logica di siffatto apprezzamento è la qualificazione - rilevante ai fini dell'intensità della tutela - del marchio anteriore come forte o debole.

Quello della V spa, di cui è chiesta tutela, è stato qualificato dalla corte del merito come forte: tale qualificazione non è stata censurata e, quindi, non può essere messa in dubbio; neppure è stata posta in dubbio la validità del medesimo marchio in quanto avente come contenuto la rappresentazione grafica di una lettera dell'alfabeto, alla luce degli artt. 16 del. r.d. n. 929/1942 (sostituito dal d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480) e 7 c.p.i. che includono le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa (v. Cass. n. 14684/2007), com'è indiscusso nel caso del marchio dell'attrice.

E' noto che per i marchi forti la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare non viene meno non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell'identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l'attitudine individualizzante di quello anteriore (v. Cass. n. 1906/2010, n. 14787/2007, n. 18920/2004). Ciò significa che quando, per effetto delle varianti o modificazioni, il nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se

forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio simile ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa. E' quanto accaduto nel caso in esame.

La corte d'appello, con razionale e adeguato giudizio di fatto, ha accertato che il marchio registrato dalla FFJ era "caratterizzato da una diversa composizione che lo rende del tutto differente rispetto al logo della società attrice" e, quindi, distinguibile "non solo in una valutazione analitica ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica", avendo riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si tratta che, quando - come nella specie - di lusso, è una clientela verosimilmente selezionata e avveduta. Questo giudizio è coerente con le indicazioni della giurisprudenza (v. Cass. n. 4405/2006 sull'apprezzamento della confondibilità in via sintetica e globale) e con il principio secondo cui non è possibile presumere la confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione tra i segni (v. Cass. n. 21086/2005).

La ricorrente, verosimilmente al fine di paralizzare la possibile obiezione secondo cui il titolare di un marchio consistente nella rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto non può ottenere la protezione nei

confronti dell'imprenditore concorrente che utilizzi le stesse lettere dell'alfabeto ove sussistano anche lievi modifiche o aggiunte (v. Cass. n. 9827/1994), ritiene che i giudici di merito avrebbero dato eccessivo peso all'origine del marchio posteriore come sigla dello stilista **GV**

. E' questa una censura che richiederebbe un esame (impraticabile nel giudizio di legittimità) del certificato di protezione del marchio e che è rivolta ad un giudizio di fatto adeguatamente motivato dai giudici di merito, i quali hanno escluso la confondibilità all'esito di una comparazione dei segni in via globale e astratta. Inoltre, il riferimento alle iniziali di **GV** come identificativo del marchio contestato era giustificato poiché la domanda da esaminare era stata proposta nei confronti della società (**GV** a Milano srl) licenziataria di quel marchio in un giudizio in cui **GV** era intervenuto *ad adiuvandum* in proprio.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2598 c.c., 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere operato un confronto dei marchi per come descritti nei certificati di protezione, senza riferimenti a come essi appaiono sui rispettivi prodotti, esame che sarebbe stato essenziale per giudicare sull'autonoma domanda di concorrenza sleale che presupponeva l'esame del concreto impatto visivo dei marchi apposti sui prodotti.

Il motivo è infondato.

Avendo l'attrice proposto la domanda di concorrenza sleale in via "dipendente" da quella di violazione del marchio registrato, il giudizio della corte d'appello che ha ritenuto assorbito l'ulteriore profilo di censura concernente la concorrenza sleale è una logica conseguenza del giudizio negativo sulla confondibilità tra i marchi.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in € 10200,00, di cui € 10000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 17 dicembre 2014.

Il cons. rel.

Dest. Lenny

Il Presidente

Joseph

