



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

15840/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 28/5/2015

OGGETTO
Contraffazione marchio

R.G.N.27729/2011
cron. 15840
Rep. c.l.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Renato Rordorf	Presidente
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Francesco Antonio Genovese	Consigliere
dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
dott. Loredana Nazzicone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

EM s.r.l., domiciliata in Roma,
via Bissolati 76, presso gli avv. prof. Marco Ricolfi e Alessandra Giovannetti, che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Giorgio Scanavino, come da mandato in calce al ricorso
- ricorrente -

Contro

K s.r.l., domiciliata in Roma, via XX Settembre 3, presso l'avv. prof. Bruno Sassani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi

1007

2015

Staglietti, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 858/2011 della Corte d'appello di Torino, depositata l'8 giugno 2011

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, Ricolfi per la ricorrente e Staglietti per la resistente.

Udite le conclusioni del P.M., dr. Federico Sorrentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di nullità del marchio V , registrato dalla EM

s.r.l., per carenza di novità rispetto al marchio V , registrato dalla K s.r.l., ribadendo altresì l'accertamento della contraffazione per confondibilità dei due segni distintivi.

Hanno ritenuto i giudici del merito che è risultata accertata la confondibilità fonetica e visiva dei due marchi, destinati a contrassegnare prodotti analoghi offerti nell'ambito del medesimo mercato per l'eliminazione o la riduzione di modeste alte-

razioni fisiche o estetiche. Sicché le pur esistenti differenze semantiche o concettuali non sono tanto rilevanti da risultare caratterizzanti, neppure il marchio V essendo universalmente noto come evocativo della bellezza.

Ricorre per cassazione la EM

s.r.l. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la K s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Benché proposti nelle due diverse prospettive della violazione di legge e del vizio di motivazione, i due motivi del ricorso attengono entrambi al medesimo tema della confondibilità dei due marchi in conflitto.

1.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 12.1 lettera d), 25.1 lettera a) e 20.1 lettera b) del d.lgs. n. 30 del 2005, dell'art. 4 paragrafo 1 Direttiva comunitaria 2008/95/CE, delle norme relative al confronto tra i marchi ai fini dell'accertamento del rischio di confusione e la conseguente dichiarazione della nullità e della contraffazione.

Premessa la necessità di una valutazione globale dei marchi nel rispetto dei principi che presiedono

all'apprezzamento del rischio di confusione, sostiene che le somiglianze fonetiche e visive debbano risultare neutralizzate dalle differenze concettuali o semantiche, quando, come nel caso in esame, siano rilevanti gli ambiti denotativi dei marchi. Infatti il marchio V evoca il nome di V , dea latina della bellezza, mentre il marchio V evoca le patologie e gli inestetismi delle vene, con le conseguenti diverse destinazioni di mercato (donne giovani l'uno, donne mature l'altro). Ma la corte d'appello sovrappone illogicamente notorietà e significato del marchio V ; mentre esclude che il marchio V abbia un significato chiaro e determinato, benché il tribunale ne avesse riconosciuto la natura espressiva appunto in ragione della sua capacità denotativa. Solo in questa contraddittoria prospettiva i giudici del merito hanno potuto negare l'abissale distanza concettuale tra i due marchi, che per questa ragione non si sono mai incrociati sul mercato, come risulta dagli stessi atti difensivi della K s.r.l.

D'altro canto risultano viziati anche i confronti fonetico e visivo tra i due marchi, che hanno diversa rilevanza secondo che si riferiscano a merci destinate a un'apprensione diretta o a una richie-

sta vocale da parte del consumatore. Sicché, nel caso di merci che non debbano essere richieste a voce, come i prodotti da erboristeria, il confronto visivo deve prevalere su quello fonetico. Ma nel caso in esame il marchio V , non essendo figurativo bensì denominativo, come la stessa corte d'appello riconosce, non è caratterizzato da peculiarità di scrittura o di colore. Ne consegue l'erroneità della decisione impugnata, fondata appunto sul carattere corsivo della scrittura e sul colore del marchio V .

1.2- Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, censurando le argomentazioni in fatto della decisione nei medesimi aspetti già censurati per violazione di legge.

Lamenta innanzitutto che contraddittoriamente i giudici del merito abbiano negato un qualsiasi significato del marchio V , cui pure hanno contestualmente riconosciuto la capacità evocativa della dea V ; e per superare poi questa evidente contraddizione, hanno aggiunto che comunque il marchio V , pur caratterizzato da elevata notorietà, non sia universalmente noto.

Si duole in secondo luogo la ricorrente dell'affermazione dei giudici d'appello che il marchio V sia privo di significato concettuale o semantico, in contrasto con la natura espressiva riconosciuta al marchio dal tribunale.

2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché, come s'è detto, investono in distinte prospettive i medesimi temi. E risultano entrambi infondati.

Il marchio è un contrassegno indicativo della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa industriale o commerciale.

Come questa Corte ha più volte chiarito, «l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale» (Cass., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177, Cass., sez. I, 4 dicembre 1999, n. 13592, m. 532394).

Azione di contraffazione e azione di nullità hanno invece un comune presupposto nella confondibilità dei marchi in conflitto.

Ciò che rileva ai fini della tutela del marchio, infatti, è il suo significato di indicazione della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa; e questo significato del contrassegno può dipendere non solo dal significato proprio delle parole che eventualmente lo compongono, ma anche dal contesto cromatico e grafico e fonetico della comunicazione in cui esso si esprime. Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza che l'accertamento sulla confondibilità dei segni non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione (Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 6193, m. 602620), «ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, fonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato» (Cass., sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21086, m. 583842).

Ovviamente, quando il marchio ha un riferimento anche concettuale o semantico al prodotto contrassegnato, questa capacità denotativa assume un rilievo peculiare, ma giammai esclusivo, appunto perché, essendo connessa al comune significato di parole o espressioni, la sua specifica idoneità a indicare la provenienza di un prodotto dipende comunque dall'insieme complessivo dei suoi elementi costitutivi (Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1906, m. 611399, Cass., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405, m. 589976), anche se la rilevanza degli elementi grafici o fonetici può risultare inversamente proporzionale alla idoneità denotativa propria delle parole impiegate (Cass., sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1861, m. 634265, Cass., sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2405, m. 634215).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno compiuto un confronto appunto globale e sintetico tra i marchi in conflitto, esaminandone gli elementi sia grafici sia fonetici sia concettuali. E quindi hanno applicato i criteri di valutazione prescritti.

La ricorrente lamenta che non siano state considerate adeguatamente le differenze concettuali o semantiche dei due marchi. Ma in realtà, come la

stessa ricorrente riconosce, anche gli aspetti semantici e concettuali dei due marchi sono stati valutati dalla corte d'appello, che peraltro li ha considerati poco rilevanti, per la loro indeterminatezza.

La ricorrente censura tuttavia per contraddittorietà questa sottovalutazione degli elementi concettuali. Ma si tratta di censura inammissibile, perché attiene al merito della decisione impugnata.

Quanto al marchio V , i giudici del merito ne hanno infatti riconosciuto la capacità evocativa dell'idea bellezza, ma hanno incensurabilmente escluso che ne sia universalmente riconoscibile una specifica idoneità denotativa. E altrettanto incensurabilmente hanno escluso i giudici d'appello che il marchio V , pur qualificato come denominativo dai giudici di primo grado, abbia «un significato chiaro e determinato, di modo tale che il pubblico possa direttamente comprenderlo».

Per quanto opinabili queste valutazioni possano apparire, esse sono dunque conformi ai criteri fissati dalla giurisprudenza; e si sottraggono pertanto a qualsiasi censura di legittimità

Si deve dunque concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 6.200, di cui €. 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 28 maggio 2015



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Court.

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the reporting judge, dr. Aniello Nappi.

Depositato in Cancelleria

28 LUG 2015

Il Funzionario Giudiziario
Amaldo CASANO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the court clerk, Amaldo Casano.

CASSAZIONE.net