

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

**Ordinanza:** n. 9769 del 19.04.2018

**Presidente:** Dott. Francesco A. Genovese

**Consigliere-Relatore:** Dott.ssa Giulia Iofrida

Sul ricorso proposto da:

**PIRELLI TRE S.P.A.**, con gli avv.ti Paolo Todaro ed Enrico Adirano Raffaelli (ricorrente),

contro:

**AUTOMOBILES CITROËN S.A.** e **CITROËN ITALIA S.P.A.**, con gli avv.ti Aurelio Richichi e Laura Giovanna Squinzi (controricorrenti).

- I. L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili 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, 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. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inadeguate ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio rischio di confusione, 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 (1).
- II. In presenza di un marchio "*forte*" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), la tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "*deboli*", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante (2).
- III. Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile (pur essendone, generalmente, la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. *cuore* del marchio), non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento; quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro

combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendole solo la loro combinazione. Ai marchi complessi si contrappongono i marchi d'insieme, nei quali la capacità distintiva ricorre non nei singoli, differenti elementi che li costituiscono, i quali singolarmente considerati non sono neppure idonei a distinguere, ma nella loro combinazione (3).

- IV. Con l'espressione "*giudizio di confondibilità in astratto o in concreto*" si intende, in genere, contrapporre due tipologie di giudizio di confondibilità, tanto con riguardo ai segni, quanto con riguardo ai prodotti o ai servizi contrassegnati, il primo condotto sulla sola base degli elementi risultanti dalla registrazione e il secondo con riguardo alle modalità effettive di uso del segno, e non anche limitare il giudizio sul rischio di confusione ai soli segni o anche ai prodotti (4).

9769 2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere - Rel.
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto

MARCHIO

Ud. 16/02/2018 CC  
Cron. 9769  
R.G.N. 17694/2014

**ORDINANZA**

sul ricorso 17694/2014 proposto da:

Pirelli Tyre S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Due Macelli n.47, presso lo studio dell'avvocato Todaro Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Raffaelli Enrico Adriano, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Automobiles Citroen S.a., Citroen Italia S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Cola di Rienzo n.212, presso lo studio dell'avvocato Richichi Aurelio, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato Squinzi Laura Giovanna, giusta procura a

copia ad uso ufficio

C. U. e. l.

ced.  
332  
2018

marginale del controricorso e procura speciale per Notaio P. Herbert di Parigi del 28.7.2014;

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso.

#### **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 2/2014 - in giudizio promosso dalla Pirelli Tyre spa nei confronti delle società Automobiles Citroën S.A. e Citroën Italia spa, per sentire accertare la contraffazione dei propri marchi, nazionali, comunitari ed internazionali, denominativi, "P Zero" e "Zero" (registrati dal 1999), ad opera delle società convenute, con la pubblicizzazione di un modello di autoveicolo elettrico denominato "C-Zero" (utilizzato dal 2010) e con la registrazione del marchio denominativo comunitario "Citroen C-Zero", con richieste di inibitoria e di condanna al risarcimento dei danni -, ha confermato, respingendo il gravame della Pirelli, la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attrici.

In particolare, i giudici della Corte d'appello - premesso che l'indagine doveva essere limitata al solo segno "P-Zero" di titolarità della Pirelli, sul quale si era *"concentrata ogni argomentazione difensiva delle parti"*, e non anche estesa al segno "Zero"-, in ordine alla, riconosciuta, capacità distintiva di entrambi i segni contrapposti,

espressioni di fantasia, hanno evidenziato, in aggiunta alle argomentazioni espresse dai giudici di primo grado, che sia il segno "P-Zero" sia quello "C-Zero" sono marchi complessi, composti da una lettera e da un numero, di uso comune, la cui capacità distintiva risiede, in assenza di particolari grafie, forme o disegni, proprio nell'insieme dei due termini, la lettera, corrispondente alla lettera iniziale delle due case produttrici (P e C), e la cifra, riferita alla specialità dei prodotti (ZERO), ma, salvo il profilo della loro rinomanza, intrinsecamente deboli, cosicché la loro contraffazione può essere esclusa anche per mezzo di lievi modifiche; quanto al pericolo di confusione, pur essendo stato il marchio della Pirelli registrato anche per "ruote di veicoli di ogni genere" e dunque anche per veicoli elettrici (con conseguente affinità merceologica dei prodotti di riferimento dei segni), nel concreto, come evidenziato correttamente dai giudici di primo grado, il rischio di confusione, ai sensi dell'art.20, comma 1, lett.b) c.p.i., doveva escludersi, essendo entrambi i segni contrapposti "quanto meno notori", il primo nell'ambito delle alte prestazioni in competizioni sportive, il secondo in quello del risparmio energetico nell'ordinaria circolazione cittadina e considerato il grado di attenzione richiesto per l'acquisto di un'autovettura, che non può essere determinato dal richiamo del marchio "P-Zero" di Pirelli; quanto all'indebito agganciamento alla rinomanza dell'antecedente marchio della Pirelli (per contraddistinguere articoli di lusso, anche nel settore della moda), la Corte d'appello, pur riconoscendo essere stata provata la rinomanza del segno della Pirelli, ha ritenuto che essa, da sola, non fosse sufficiente e che non fossero stati dimostrati gli indispensabili requisiti della mala fede del concorrente, dell'inganno dell'utente finale, del profitto per uno dei due concorrenti e del pregiudizio per l'altro.

Avverso la suddetta sentenza, la Pirelli Tyre spa propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di Automobiles Citroën S.A. e Citroën Italia spa (che resistono con controricorso). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.20 comma I, lett.B) c.p.i. e 9 comma I lett. b) del Regolamento 207/2009, avendo errato i giudici della Corte d'appello nel ritenere i segni della Pirelli deboli e non forti, in difetto di alcun collegamento con il prodotto cui sui riferiscono e senza tener conto degli effetti, almeno, di successiva acquisizione del carattere forte in conseguenza dell'uso nel tempo, e pur avendo poi gli stessi giudici, contraddittoriamente, affermato che essi dovevano qualificarsi come notori; 2) con il secondo motivo, sempre la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.20 comma I, lett.B) c.p.i. e 9 comma I lett. b) del Regolamento 207/2009, ma con riguardo alla non considerata, dalla Corte d'appello, rilevanza dell'antioriorità di registrazione Pirelli nell'ambito del giudizio di confondibilità, condotto tra due marchi ritenuti entrambi notori, ed alla riconosciuta qualificazione del marchio Citroën come notorio, in difetto di documentazione idonea; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.20 comma I, lett.B) c.p.i. e 9 comma I lett. b) del Regolamento 207/2009, in rapporto al giudizio operato dalla Corte distrettuale (nel tenere conto del grado di attenzione del pubblico correlato al rilevante valore del prodotto da acquistare) sulla confondibilità in concreto tra i prodotti contraddistinti dai segni contrapposti, anziché sulla confondibilità in astratto tra i marchi e

*Alfred*

copia ad uso ufficio

comunque secondo modalità errate (dovendo essere messi in comparazione, nel giudizio di confondibilità in concreto, il veicolo "Citroën-C-Zero", equipaggiato con gomme di serie, ed i pneumatici "P-Zero", realizzati specificamente per un analogo veicolo elettrico);  
4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.20 comma I, lett.C) c.p.i. e 9 comma I lett. C) del Regolamento 207/2009, essendo le condizioni, presupposto dell'ipotesi illecita dell'indebito agganciamento a marchio rinomato (nella specie, in capo a Citroën per effetto del valore attrattivo esercitato dal marchio "P-Zero"), date dall'indebito vantaggio e dal pregiudizio, alternative tra loro e non cumulative, e non rilevando inoltre né la mala fede in capo al concorrente né l'inganno sul consumatore.

2. La prima censura è infondata.

L'art.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di 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"*.

Ora, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità 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. 15840/2015; Cass. 3118/2015; Cass.1906/2010; Cass. 4405/2006; Cass.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.4405/2006). Inoltre, secondo costante orientamento di questa Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi 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, ai fini del giudizio rischio di confusione, 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.18920/2004).

In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.

Nella specie, la Corte d'appello, confermando il giudizio espresso dal Tribunale, sulla base di una valutazione, prima, delle caratteristiche dei contrapposti segni e, quindi, dei settori merceologici di riferimento, ha affermato che i marchi contrapposti "P-Zero" (della Pirelli) e "C-Zero"(della Citroën) sono marchi complessi, essendo composti da una lettera e da un numero (infradecimale), astrattamente registrabili, ai sensi dell'art.7 c.p.i. rispetto anche ai



prodotti e servizi considerati, il cui cuore individualizzante non deve essere riferito ai singoli componenti ma al loro insieme, in assenza di particolari, grafie, forme o disegni; la Corte distrettuale ha quindi affermato che i segni contrapposti in giudizio, "ai fini della capacità distintiva (prescindendo dalla pretesa rinomanza dell'uno e dell'altro e dal pericolo di confusione)", sono segni entrambi deboli.

La notorietà, per effetto del *secondary meaning*, estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte (Cass.22953/2015), e quindi la tutela propria dei marchi forti, operante anche a fronte di modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante (Cass. 1267/2016), nella specie, secondo la Corte d'appello, non ha rilievo.

La Corte distrettuale, infatti, ha escluso il rischio di confusione, ai sensi della lett.b) del primo comma dell'art.20, anzitutto, in quanto il carattere distintivo-individualizzante è rinvenibile soltanto in relazione al marchio "P-Zero" nel suo complesso ed inoltre essendo i marchi contrapposti composti da più elementi, essi solo in parte (la cifra espressa in lettere, "Zero") coincidenti.

Questa Corte Suprema ha, in effetti, ribadito (Cass. 10071/2008; Cass.26420/2010; Cass. 1249/2013; Cass. 5099/2014) che il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile (pur essendone, generalmente, la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio), non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se

lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento; quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione. Ai marchi complessi si contrappongono i marchi d'insieme, nei quali la capacità distintiva ricorre non nei singoli, differenti elementi che li costituiscono, i quali singolarmente considerati non sono neppure idonei a distinguere, ma nella loro combinazione (Cass. 7488/2004: *"il marchio d'insieme si distingue dal marchio complesso: mentre quest'ultimo è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, nel marchio d'insieme, invece, si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato"*).

La Corte d'appello ha, poi, osservato che i due marchi, qui in esame contrapposti, nella loro complessa configurazione, sono (come si è detto divenuti) notori e che tale notorietà esclude di per sé il rischio di confusione. La controricorrente Citroën, parafrasando sul punto la sentenza della Corte territoriale, ha correttamente rilevato che il

lancio pubblicitario del nuovo veicolo è stato tale, per mole di spesa, da assicurare quel risultato anche in poco tempo, tenuto conto della esistenza già di una notoria famiglia di marchi Citroën-"C".

Tale ragionamento della Corte d'appello, per quanto si è detto, non è per nulla in contraddizione con la prima affermazione, circa il carattere debole dei due segni complessi, in quanto i giudici hanno voluto, con ciò, rimarcare che la notorietà di entrambi i marchi, "P-Zero" "C Zero", è stata acquisita, oltre che in misura e tempi diversi per gli investimenti pubblicitari relativi ai singoli segni speciali ed alle famiglie dei marchi, anche per la collegata rinomanza delle rispettive case produttrici; ciò che vale ad impedire il pericolo di confusione tra i segni.

3. Il secondo motivo è del pari infondato.

La Corte d'appello ha proceduto comunque a valutare globalmente il rischio di confusione tra il segno anteriore registrato e quello successivamente utilizzato da Citroën, escludendone la sussistenza, senza operare alcuna indebita inversione tra i segni, anteriore e posteriore, e non basando l'esclusione del rischio di confusione sulla "*notorietà del marchio posteriore*".

4. La terza censura è, del pari, infondata.

L'art.20 c.p.i. richiede che il rischio di confusione sia 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. 11031/2016, ove si parla di "*interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati*"), in riferimento a consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o

servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016).

Laddove, invece, viene usata l'espressione "*giudizio di confondibilità in astratto o in concreto*" si intende, in genere, contrapporre due tipologie di giudizio di confondibilità, tanto con riguardo ai segni, quanto con riguardo ai prodotti o ai servizi contrassegnati, il primo condotto sulla sola base degli elementi risultanti dalla registrazione e il secondo con riguardo alle modalità effettive di uso del segno, e non anche limitare il giudizio sul rischio di confusione ai soli segni o anche ai prodotti.

Secondo i giudici distrettuali, il rischio di confusione deve essere, nella fattispecie, escluso, oltre per le differenze tra i segni, aventi le caratteristiche sopra descritte, anche tenendo conto che, pur nell'affinità di alcuni prodotti designati (in quanto "*i pneumatici sono parti essenziali dei veicoli, appartengono allo stesso ambito merceologico dei veicoli, con possibilità di riferimento, per il pubblico, ad una comune origine*"), il pubblico di riferimento, il consumatore, in definitiva, ha un livello di attenzione che si colloca nella soglia alta, allorquando acquista un veicolo elettrico, cosicché non può ingenerarsi nello stesso "*l'erronea convinzione di comperare un'auto Pirelli o, più semplicemente, un'auto fornita dei pneumatici ad altissima prestazione "P Zero"*". La Corte d'appello ha, in aggiunta, rilevato che non sussiste neppure un rischio di associazione, "*quando l'offerta sul mercato viene presentata da due case produttrici rinomate e dalle caratteristiche ben distinte*".

La sentenza impugnata risulta dunque conforme ai principi di diritto richiamati.

5. Il quarto motivo è parimenti infondato.

La Corte d'appello, con riguardo alla tutela del marchio rinomato, di cui all'art.20 comma 1° lett.c) c.p.i. (in base al quale il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica... "c) *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*"), pur riconoscendo che era stata provata la rinomanza dei marchi Pirelli, sulla base della "*consistente pubblicità anche nel campo della moda*", ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'invocata tutela del marchio che gode di rinomanza, avendo, all'esito di una valutazione complessiva, escluso che, sulla base degli elementi probatori in atti, fossero stati dimostrati "*la mala fede del concorrente*" (vale a dire un uso del segno senza giusto motivo), "*l'inganno dell'utente finale*" (nel ritenere esistente un nesso tra il segno e l'altrui marchio), il profitto per uno dei due concorrenti (ovvero l'indebito vantaggio) ed il pregiudizio per l'altro, inteso sia come diluizione del potere del marchio "*P-Zero*" sia come compromissione del potere di attrazione del marchio anteriore. La Corte d'appello ha rilevato poi che, nella specie, era ininfluente la invocata tutela ultramerceologica (in riferimento al settore della moda), essendo risultato che la Citroën era attiva nello stesso campo merceologico della commercializzazione di veicoli ed accessori.

Trattasi di valutazione in fatto, non censurabile sotto il profilo della violazione di legge (in quanto, i presupposti, alternativi e non cumulativi, sono stati comunque tutti esclusi) e congruamente motivata.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

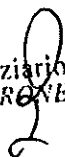
**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 16 febbraio 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



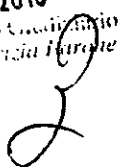
Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 19 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone



copia ad uso ufficio