

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione I Civile

Sentenza n. 17793/15 dell'8.9.2015

Presidente: dott. Renato Rordorf

Relatore: dott.ssa Loredana Nazzicone

**Il Ponte Finanziaria S.p.A. ed Il Ponte Pelletteria S.p.A., già Pelletteria il Ponte S.r.l., con
gli avv.ti Giovanni Antonio Grippiotti, Pierluigi Roncaglia ed Elisabetta Gavuzzi (ricorrenti),
contro**

F.M.G. Textiles S.r.l. (intimata).

- I. Il pubblico pertinente rispetto al quale va effettuata l'analisi del rischio di confusione è costituito dal consumatore medio del luogo di protezione del marchio, la cui percezione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (1).

17793/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Marchi.

R.G.N. 1510/2010

Cron. 17793

Rep. C-I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Presidente - Ud. 08/07/2015
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - PU
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1510-2010 proposto da:

IL PONTE FINANZIARIA S.P.A. (C.F. 00445330483), IL
PONTE PELLETTIERIA S.P.A., già PELLETTIERIA IL PONTE
S.R.L., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 38/39, presso
l'avvocato GIOVANNI ANTONIO GRIPPIOTTI, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PIERLUIGI RONCAGLIA, ELISABETTA GAVUZZI, giusta
procura a margine del ricorso;

2015

1330

- ricorrenti -

Giemme New S.r.l.

contro

F.M.G. TEXTILES S.R.L.;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 700/2008 della CORTE
D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott.
LOREDANA NAZZICONE;

udito, per le ricorrenti, l'Avvocato ELISABETTA
GAVUZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 29 novembre 2008 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, la quale aveva respinto le domande proposte dalle società Il Ponte Finanziaria s.p.a. e Il Ponte Pelletteria s.p.a., rispettivamente titolare e licenziataria di marchi per articoli di pelletteria "Bridge" e "The Bridge", nonché di altri marchi parimenti contenenti il termine "Bridge", contro la Marine Enterprise Projects società unipersonale di Alberto Fiorenzi s.r.l. (poi F.M.G. Textiles s.r.l.), titolare del marchio "Bainbridge", volte all'accertamento della nullità di quest'ultimo marchio, in quanto privo di novità e per concorrenza sleale confusoria.

La corte territoriale ha escluso la confondibilità dei marchi sulla base della valutazione concettuale di tutti gli elementi, esigendo anche la tutela del marchio forte un giudizio positivo circa la confondibilità dei due segni distintivi presso il pubblico particolare dei consumatori degli articoli di abbigliamento e pelletteria, ove non può parlarsi del cd. consumatore medio, e tenuto conto che non è sufficiente l'uso della lingua inglese e l'inserimento della parola uguale, anche per la diversa percezione fonetica dei marchi e per il fatto che gli articoli contrassegnati dal marchio "Bainbridge" non sono realizzati in pelle e derivano da un marchio americano di vele e tessuti per vele. Né il marchio ha i caratteri della rinomanza, che va accertata con riguardo a settori merceologici ulteriori, come non è risultato provato; infine, non sussiste una cd. famiglia di marchi, ulteriori e diversi da quelli "Bridge" e "The Bridge", atteso il mancato uso di essi da parte delle due società titolari, come affermato anche dalla Corte giustizia Comunità europee con sentenza del 13 settembre 2007, n. 234/06, sebbene in sede di ipotizzata violazione di regolamenti comunitari.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalle soccombenti sulla base di otto motivi,

illustrati pur dalla memoria di cui all'art. 378 c.p.c., mentre non svolge difese l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, le ricorrenti deducono l'omessa motivazione, avendo la sentenza impugnata valutato la confondibilità unicamente con il marchio "The Bridge", senza considerare quella con il marchio "Bridge" e l'antioriorità di questo.

Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2569 c.c., 12, 20 e 25, n. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, non avendo la corte del merito considerato il carattere forte dei marchi in titolarità della ricorrente, posto che, nel sindacato di interferenza fra marchi preordinato ai giudizi di nullità e di contraffazione, è imprescindibile la valutazione del marchio anteriore come forte o debole, il primo postulando tutela quando sussista l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individualizzante, ivi compresa l'ipotesi di riproduzione integrale in un marchio successivo.

Con il terzo motivo, lamentano ancora la violazione e la falsa applicazione degli art. 2569 c.c., 12, 20 e 25, n. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, posto che, nel giudizio di interferenza fra marchi preordinato ai giudizi di nullità e di contraffazione, occorre tenere conto di un cd. consumatore medio degli specifici prodotti, che sono di consumo corrente e dove la giurisprudenza comunitaria da sempre afferma che il livello di attenzione dell'acquirente è nella media.

Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono l'omessa o comunque insufficiente motivazione circa la ritenuta particolare avvedutezza del pubblico medio di prodotti di abbigliamento e pelletteria.

Con il quinto motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2569 c.c., 12, 20 e 25, n. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, non avendo la sentenza impugnata considerato la perfetta identità dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, restando del tutto fuorviante la

considerazione che quello avverso derivi da un marchio americano di vele ed atteso che, invece, anche il marchio della controparte è stato registrato per prodotti di pelletteria.

Con il sesto motivo, deducono ancora la violazione e la falsa applicazione degli art. 2569 c.c., 12, 20 e 25, n. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto la corte del merito avrebbe dovuto prendere in considerazione l'esistenza di una cd. famiglia di marchi, predicabile anche qualora alcuni di essi al momento non vengano usati.

Con il settimo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2569 c.c., 12, 1° comma, lett. f) e 20, 1° comma, lett. c), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per avere negato la tutela non confusoria del marchio in quanto rinomato, pretendendo di effettuare tale giudizio con riguardo alla diffusione in settori merceologici diversi, invece che proprio in quello del pubblico interessato ai prodotti da esso contraddistinti.

Con l'ottavo motivo, deducono l'omessa pronuncia su punto controverso e decisivo, non avendo deciso circa la dedotta attività avversa di concorrenza sleale confusoria.

2. - Il primo motivo è infondato.

Come risulta agevolmente, invero, dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, le considerazioni poste dal giudice territoriale a base della decisione appaiono manifestamente riferibili al cuore del marchio "Bridge", ricompreso nei marchi in titolarità della ricorrente.

3. - Il secondo motivo è infondato.

Pur essendo i principi di diritto invocati nel ricorso a sostegno della maggior tutela del marchio forte corretti, di essi la corte distrettuale ha tenuto conto, non avendo affatto negato trattarsi appunto, nella specie, di un marchio forte.

La sentenza impugnata si è limitata invece ad argomentare nel senso che, nel caso in esame, non sussiste quella soglia confondibilità, che costituisce necessario presupposto pure per la tutela del marchio forte: trattasi, pertanto, di una

valutazione di merito, e non di un errore di diritto in questa sede denunziabile.

4. - I motivi terzo e quarto che censurano, rispettivamente per errore di diritto e vizio di motivazione, la sentenza impugnata laddove esclude la rilevanza nella specie della nozione di consumatore medio, possono essere congiuntamente esaminati.

La corte territoriale ha affermato che il pubblico dei consumatori dei prodotti di pelletteria ed abbigliamento non può essere inquadrato nella figura del cd. consumatore medio.

Se, da un lato, l'affermazione, nella sua apoditticità, non è condivisibile - atteso che il pubblico pertinente rispetto al quale va effettuata l'analisi del rischio di confusione è costituito proprio dal consumatore medio del luogo di protezione del marchio, la cui percezione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione - tuttavia non si può non considerare che tale affermazione resta irrilevante, laddove la corte territoriale compie il giudizio di confondibilità senza tenere conto di tale limitazione (cfr. punti 1 e 2 della sentenza impugnata), compiendo quell'affermazione solo *ad abundantiam*.

5. - Il quinto motivo è infondato.

Come per il motivo precedente, la corte del merito, con motivazione non sempre perspicua, afferma sì che il marchio della convenuta è utilizzato per prodotti diversi (non in pelle e derivanti da tessuti per vele), laddove ciò che invece doveva rilevare è il settore merceologico di registrazione (prodotti di pelletteria e abbigliamento): tuttavia, si tratta a ben vedere di una motivazione *ad abundantiam*, posto che il giudizio di non confondibilità è stato operato in fatto, sulla base degli elementi menzionati all'inizio in motivazione (e fondati sull'insufficienza dei caratteri riscontrati per il richiesto giudizio di confondibilità: uso della lingua inglese, inserimento della parola uguale, percezione fonetica dei marchi dissimile).

6. - Il sesto motivo è infondato.

In tanto sarebbe logico dedurre la confondibilità di un segno dal fatto che esso è adoperato come "cuore" di un'intera gamma di marchi altrui, onde le specificità proprie di quel segno non basterebbero e renderlo distinguibile perché le si potrebbe considerare come una delle tante varianti dell'unica "famiglia di marchi", in quanto la situazione sia effettivamente tale da indurre nel consumatore questa possibilità di errore, che invece è esclusa se lo stesso consumatore non ha mai potuto percepire l'esistenza della "famiglia di marchi" perché i diversi marchi collegati non sono effettivamente in uso ma solo registrati.

7. - Il settimo motivo è infondato.

Occorre rilevare come si tratti di valutazione di merito e che le ricorrenti non hanno dedotto - né in questa sede avrebbero potuto farlo - elementi di fatto in grado di sorreggere la loro tesi in ordine alla rinomanza del marchio di cui si tratta.

8. - L'ottavo motivo è infondato.

Nonostante l'ellittica motivazione della sentenza impugnata (essendo mancata una chiara distinzione redazionale tra il profilo della dedotta nullità del marchio della convenuta e quello della concorrenza sleale confusoria alla stessa imputata), dalla premessa iniziale (secondo cui "L'azione di nullità ..., che costituisce il presupposto di tutte le altre domande...") e dalla lettura della stessa nel suo complesso si ricava, nondimeno, che le considerazioni svolte in ordine alla non confondibilità dei segni siano state estese dalla corte del merito, in quanto riferibili anche alla seconda domanda.

9. - Nulla sulle spese, non svolgendo difese l'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015.

Il Consigliere est.
(Loredana Mazzicone)

Il Presidente
(Renato Rordorf)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ~~8 SET. 2015~~

r.g. 1510/2010

Il cons. rel. est.