

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## Prima Sezione Civile

**Sentenza N. 15027 del 21/07/16**

**Presidente:** Dott. Vittorio Ragonesi

**Relatore:** Dott.ssa Loredana Nazzicone

Sul ricorso proposto da:

**Academy of Motion Picture Arts and Sciences**, con gli avv.ti Giovanni Antonio Grippiotti, Pierluigi Roncaglia ed Adriano Vanzetti (ricorrente),

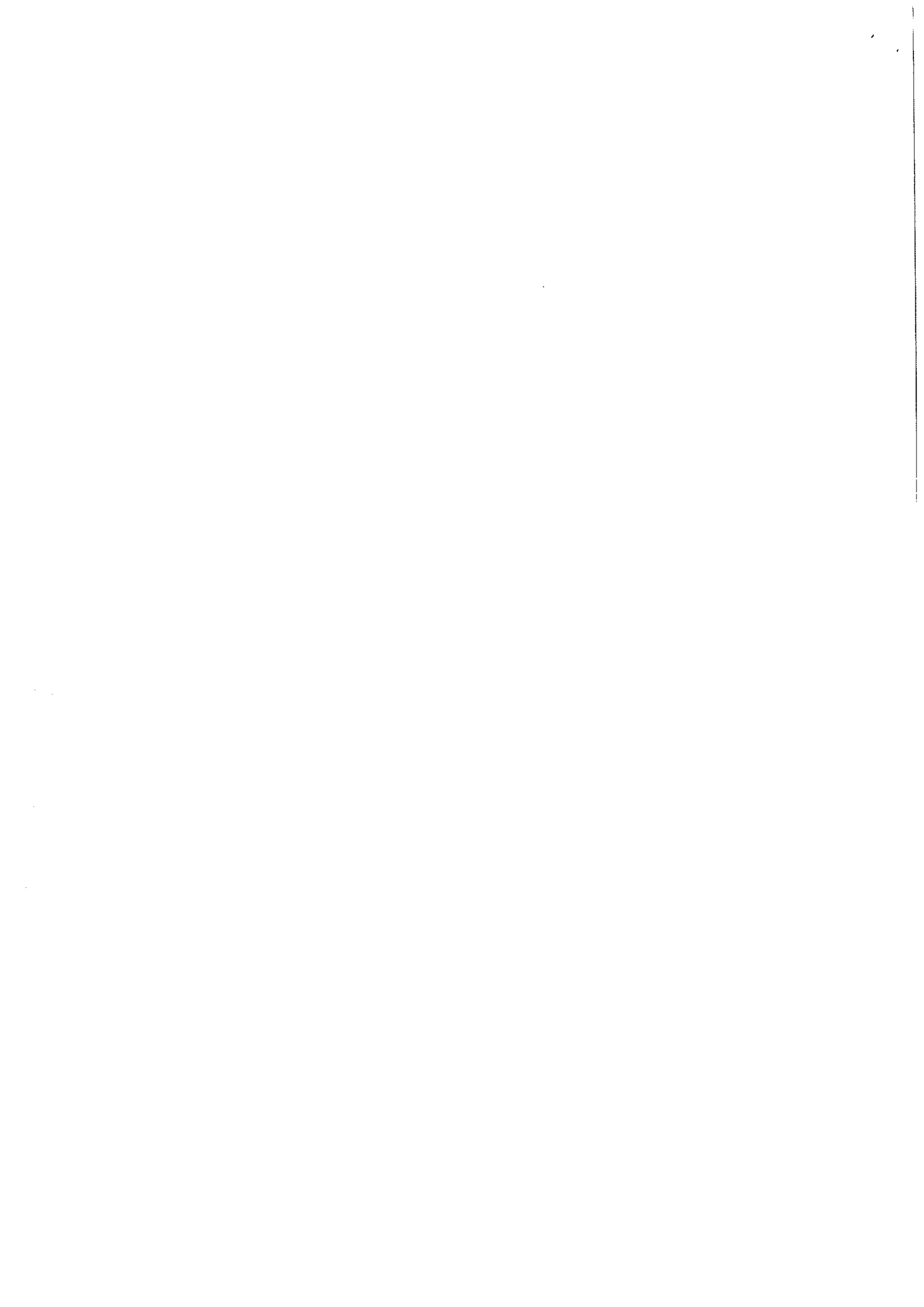
**contro**

**Media Projects S.r.l.**, con gli avv.ti Paolo Mereu e Manlio Marino (controricorrente),

**contro**

**Associazione Italiana Calciatori (AIC) e A.I.C. Service S.r.l.** (intimate).

- I. La decadenza del marchio per essere divenuto denominazione generica del prodotto opera – ex art. 41 R.D. n. 929 del 1942 – per il fatto obiettivo dell'avvenuta volgarizzazione, indipendentemente dal concorso dell'inattività del titolare, dato che questi non potrebbe opporsi ad una realtà effettuale consistente nell'acquisizione della parola al linguaggio comune dei consumatori e dei produttori, siccome indicativa genericamente di un prodotto, indipendentemente dal suo produttore (1).
- II. Perché si realizzi il fenomeno della volgarizzazione, occorre che il marchio abbia perso la sua funzione di collegamento concettuale fra quel prodotto o servizio ed un determinato imprenditore, in quanto la parola costituente il marchio sia divenuta di uso comune, quale mera denominazione generica del prodotto o del servizio: un nuovo vocabolo o neologismo, un "*nome comune di cosa*" fra gli altri (2).
- III. La decadenza per volgarizzazione deve ritenersi, sul piano oggettivo, perfezionatasi solo nei limiti in cui l'ulteriore significato comune del segno finisca per elidere la forza individualizzante tipica del medesimo; mentre, quando il segno sia divenuto di uso comune in altri contesti, pur conservando la sua idoneità distintiva nell'ambito originario, ivi il segno non potrà dirsi volgarizzato. Nel caso di specie, pur avendo la sentenza impugnata ravvisato sia la diffusione dell'uso del segno in ambiti eterogenei, in cui l'eccellenza, all'esito delle relative comparazioni, viene premiata con un "oscar", sia la perdurante riferibilità del segno al "premio Oscar" di Hollywood nel settore cinematografico, ivi noto sin dal 1929, essa ha, ciononostante, affermato la decadenza del marchio anche per quest'ultimo (3).





15027/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Marchio.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11800/2012

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 15027

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente - Ud. 20/05/2016
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 11800-2012 proposto da:

ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, in  
 persona del legale rappresentante pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA  
 38/39, presso l'avvocato GIOVANNI ANTONIO GRIPPIOTTI,  
 rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI  
 RONCAGLIA, ADRIANO VANZETTI, giusta procura speciale  
 per Notaio C.M. BEHNKE-MARSHALL della CONTEA di LOS  
 ANGELES (CALIFORNIA-STATI UNITI) del 22.3.2012 e  
 munita di Apostille n. 96970 a firma del Segretario  
 dello STATO della CALIFORNIA DEBREA BOWEN in data

2016

1039

copia ad uso ufficio

23.3.2012;

- *ricorrente* -

**contro**

MEDIA PROJECTS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso l'avvocato PAOLO MEREU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANLIO MARINO, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

**contro**

ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC), A.I.C. SERVICE S.R.L.;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 2678/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato VANZETTI ADRIANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente MEDIA PROJECTS, l'Avvocato MEREU PAOLO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

copia ad uso ufficio

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 23 dicembre 2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta da A.I.C.-Associazione Italiana Calciatori, A.I.C. Service s.r.l. e Media Projects s.r.l., la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano "Oscar" dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, avendo assunto il nome, nel tempo, il significato generico di "primo premio di qualunque manifestazione", nonché la nullità dello stesso marchio comunitario registrato nel 2002 per difetto di carattere distintivo; ha, inoltre, dichiarato assorbito l'appello principale, con il quale l'Academy aveva chiesto l'accoglimento della propria domanda di contraffazione del marchio predetto, oltre alle domande accessorie, in quanto le controparti organizzano annualmente una cerimonia denominata "Oscar del Calcio", nel corso della quale assegnano a calciatori, allenatori ed arbitri dei premi chiamati *oscar*.

La corte territoriale ha ritenuto che: a) i documenti prodotti dimostrano un uso diffuso, intenso e prolungato del nome, con riguardo ad esempio ad un *Oscar della Cucina* sin dal 1969, ad un 50° anniversario dell'*Oscar dell'Imballaggio* nel 2007, al fatto notorio che nel 1960 il *Financial Times* assegnò alla lira italiana l'*Oscar della Moneta* ed al Governatore della Banca d'Italia Menichella l'*Oscar del miglior governatore centrale*; b) di conseguenza, mentre negli intenti di chi lo utilizza ancora è presente un paragone con lo storico primo premio *Oscar del cinema* conferito ad Hollywood sin dal 1929, ciò non avviene più nella mente del meno informato, ma vasto pubblico, essendo ormai trascorso quasi un secolo dalla prima edizione del premio, onde per le attuali generazioni esso può essere considerato un *oscar* tra tanti altri, sebbene più famoso; c) l'indagine di mercato prodotta in appello dall'Academy è prova nuova e fatta eseguire da una parte senza contraddittorio; d) non è stato dimostrato che nel 1982, data di registrazione del marchio nazionale, si fosse compiuto il processo di volgarizzazione, mentre la prova sussiste per gli anni

immediatamente successivi, risalendo al 1983 la prima indicazione della parola anche come nome comune in un dizionario della lingua italiana: onde il marchio italiano è volgarizzato e quello europeo, registrato nel 2002, è nullo, perché già in origine privo di capacità distintiva in almeno un paese dell'Unione europea; e) la volgarizzazione è avvenuta sotto il regime previgente al d.lgs. n. 480 del 1992, il quale ha introdotto l'inattività del titolare tra gli elementi costitutivi della decadenza del marchio, onde le reazioni della titolare, che sono documentate a partire dal 2002, non possono impedire una volgarizzazione già avvenuta e lo *ius superveniens* non può far rivivere un marchio ormai decaduto.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente sulla base di cinque motivi, illustrati dalla memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso la Media Projects s.r.l. Non si sono costituite le altre intimate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso propone cinque motivi, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 41, 1° comma, r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nonché omessa o insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata dichiarato la decadenza del marchio, male interpretando l'elemento soggettivo ed oggettivo della fattispecie.

Sotto il primo profilo, la stessa ha ritenuto che, prima della riforma del '92, la legge in vigore escludesse il rilievo del comportamento del titolare, da reputare invece sin da allora rilevante, anche in virtù dell'art. 12, lett. e), della direttiva 89/104/CEE, la quale permette di opporre la perdita del carattere distintivo al titolare del marchio solo in presenza della sua attività o inattività: noto essendo che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo delle direttive europee, se pure sopravvenute, come più volte affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione. Inoltre, la sentenza ha affermato che vi è prova

della reazione della titolare all'uso altrui solo dal 2002, in tal modo ignorando i documenti in atti, quali la corrispondenza relativa al ritiro dei marchi italiani *Oscar Junior* nel 1994 ed *Oscar del Mare* nel 1998, con vizio di motivazione.

Sotto il secondo profilo, non ha considerato come la sopravvivenza del significato primario del segno nell'ambito dei premi cinematografici, che la corte del merito stessa ha riscontrato, impedisce la decadenza, la quale presuppone che la trasformazione in denominazione generica e la perdita di capacità distintiva siano, invece, totali, posto che, contrariamente opinando, ai terzi utenti del marchio si consegnerebbe una parte dell'avviamento del titolare e si trarrebbe in inganno quella porzione della clientela.

In subordine, chiede di porre questione di interpretazione alla Corte di giustizia UE, con riguardo al quesito se, in base ad una norma nazionale anteriore alla direttiva 89/104/CEE, possa pronunciarsi decadenza di marchio nazionale per essere questo divenuto denominazione generica di un prodotto o servizio anche senza considerare: a) se ciò derivi dall'attività o inattività del titolare; b) se il segno sia divenuto denominazione generica anche nel commercio e presso il pubblico degli operatori professionali;

2) in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli art. 2729 e 41, 1° comma, r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nonché omessa o insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il processo di volgarizzazione del marchio sia avvenuto tra il 1982 e il 1992, anno di riforma della legge marchi, fondandosi sull'inserimento della parola generica nel dizionario della lingua italiana edito da Garzanti del 1983, accanto, tuttavia, al primo significato specifico di marchio del segno (come accade anche nel Gabrielli del 1989, nello Zingarelli del 1999 ed in altri): a dimostrazione che, anzi, tale significato primario permane, palesando la grande capacità distintiva del marchio; ed avendo tale dizionario costituito il solo elemento documentale esaminato, posto che gli ulteriori utilizzi sono solo episodi pittoreschi, onde difettano

indizi gravi e precisi. Inoltre, vi è omessa o insufficiente motivazione sulla data attribuita al compimento del processo di volgarizzazione del marchio, che la corte indica "negli anni immediatamente successivi" al 1982; ed essa avrebbe dovuto considerare l'entrata in vigore della direttiva menzionata nel 1989;

3) in via subordinata, violazione dell'art. 27 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché omessa motivazione, per avere la sentenza impugnata dichiarato la decadenza del marchio in modo indiscriminato per tutti i prodotti e servizi per i quali esso è registrato (classe 9, 16 e 41), per i quali della trasformazione in denominazione generica non si è mai parlato, senza salvaguardare almeno l'Oscar del cinema; mentre la declaratoria della decadenza avrebbe dovuto, se del caso, riguardare solo i prodotti o servizi per i quali è avvenuta la volgarizzazione, potendosi semmai dichiarare solo una decadenza parziale, con esclusione per le altre classi per cui il marchio era registrato, ma non per le manifestazioni cinematografiche (classe 41) ove il marchio è addirittura di rinomanza come previsto dall'art 27 c.p.i. e in precedenza dall'art 47-ter l. n. 929 del 1942, a seguito della modifica del d.lgs. 480 del 1992;

4) violazione degli art. 7, 1° comma, lett. b) e c), e 50, 1° comma, lett. b), del Regolamento CE 20 dicembre 1993, n. 40, oltre ad omessa o insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata dichiarato la decadenza del marchio comunitario, agendo come corte del medesimo, senza menzionare tuttavia dette norme, peraltro violate: infatti, per il diritto comunitario è elemento costitutivo della volgarizzazione anche l'attività o inattività del titolare, dalla sentenza impugnata non considerate, con totale carenza di motivazione; in subordine, si chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione se la sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio comunitario, di cui all'art. 7 menzionato, possa essere affermata da un tribunale del marchio comunitario come conseguenza dell'accertamento della



volgarizzazione di esso effettuato ai sensi di una norma nazionale non più in vigore, la quale non menzionava espressamente tale attività o inattività, né che il segno fosse divenuto denominazione generica anche "nel commercio";

5) violazione degli art. 7, 1° comma, lett. b) e c), e 51, 3° comma, del Regolamento CE 20 dicembre 1993, n. 40, oltre ad omessa motivazione, per avere la sentenza impugnata dichiarato la nullità del marchio comunitario anche per i premi dell'industria cinematografica, proprio quella per cui esso è celebre, trascurando il principio di relatività o specialità del marchio, ed omettendo comunque al riguardo qualsiasi motivazione.

2. - Il primo motivo pone due questioni: la prima parte del medesimo attiene, invero, all'elemento soggettivo della fattispecie della cd. volgarizzazione, mentre la seconda verte sull'elemento oggettivo della trasformazione in denominazione generica.

Giova qui trattare unicamente della prima questione, essendo la prospettazione della seconda connessa al terzo motivo, col quale sarà quindi esaminata.

Reputa il Collegio che la prima parte del motivo non sia fondata.

2.1. - La ricorrente lamenta che la sentenza, al fine di dichiarare la decadenza per volgarizzazione del termine "Oscar", abbia applicato il testo originario dell'art. 41 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, senza tener conto delle innovazioni normative introdotte dalla prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, la quale prevede la decadenza come derivante da attività o inattività del titolare del marchio.

2.2. - La sentenza impugnata afferma che la volgarizzazione del marchio *Oscar*, utilizzato come sinonimo di primo premio di svariate manifestazioni in diversi ambiti (non relativi all'industria cinematografica), intervenne subito dopo il 1982, quando la direttiva non era stata ancora emanata.

Questa Corte ha affermato il principio, che ora si intende ribadire, secondo cui la sentenza di accertamento della

decadenza di un marchio ha carattere dichiarativo e non costitutivo, riguardando l'avvenuta verifica di fatti in se stessi sufficienti a determinare il fenomeno della decadenza (Cass. 22 maggio 1980, n. 3371).

Avendo, dunque, detto accertamento carattere dichiarativo, alla fattispecie doveva essere applicata la normativa all'epoca vigente.

2.3. - Sotto tale profilo, l'art. 41 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo anteriore alle modificazioni intervenute in forza dell'art. 38 d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della prima direttiva marchi) prevedeva la decadenza del marchio d'impresa ove fosse "divenuto denominazione generica di un prodotto o merce".

L'originario orientamento di questa Corte valorizzava la condotta soggettiva del titolare, ritenendo che solo la tolleranza del medesimo, protratta per un certo tempo, potesse valere ad integrare il fenomeno della decadenza del marchio per volgarizzazione: affermandosi, all'epoca, come non potesse ammettersi, a norma dell'art. 41 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, decadenza del brevetto per marchio divenuto denominazione generica del prodotto, se a ciò non avesse concorso l'inattività del titolare di fronte alle usurpazioni di esso da parte di terzi, posto che non si dà decadenza da un diritto nel caso in cui il suo titolare abbia fatto tempestivamente ricorso ai mezzi offertigli dalla legge per difenderlo (cfr., in tal senso, Cass. 16 giugno 1958, n. 2049, nonché 28 marzo 1960, n. 653; v. pure Cass. 3 dicembre 1974, n. 3938).

Tale più remoto orientamento è stato, poi, prescelto dalla direttiva 89/104/Cee e recepito con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che ha modificato il citato art. 41 r.d. n. 929 del 1942 nel senso che "Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti: a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio;...".

Tuttavia, per quanto riguarda il diritto interno, come interpretato prima della direttiva europea, prevalse invece

l'orientamento opposto, avendo questa Corte avuto occasione di affermare (sin da Cass. 11 dicembre 1978, n. 5833, *Cellofhane*, e, poi, con Cass., sez. un., 23 ottobre 1984, n. 5376, *Seven up*; orientamento meramente menzionato da Cass. 17 dicembre 2008, n. 29522 e 26 novembre 2008, n. 28215) che la standardizzazione o generalizzazione o volgarizzazione del marchio consiste nell'acquisizione al linguaggio comune dell'espressione oggetto del marchio quale idonea a rappresentare un certo tipo di prodotto, "indipendentemente dal concorso dell'inattività del titolare" ed in esito ad un processo di generalizzazione svoltosi nell'ambiente sociale.

Secondo il principio ivi enunciato, dunque, la decadenza del marchio per essere divenuto denominazione generica del prodotto opera - ex art. 41 r.d. n. 929 del 1942 - per il fatto obiettivo dell'avvenuta volgarizzazione, indipendentemente dal concorso dell'inattività del titolare, dato che questi non potrebbe opporsi ad una realtà effettuale consistente nell'acquisizione della parola al linguaggio comune dei consumatori e dei produttori, siccome indicativa genericamente di un prodotto, indipendentemente dal suo produttore.

I precedenti consolidatisi di questa Corte, del tutto univoci quanto all'interpretazione del testo originario dell'art. 41 citato, costituiscono, in definitiva, "diritto vivente", cui il Collegio intende conformarsi.

2.4. - La cd. teoria oggettiva nel fenomeno della volgarizzazione del marchio, accolta dalle Sezioni unite nel 1984, non può essere disattesa neppure per lo *ius superveniens*, costituito dalla direttiva comunitaria n. 89/104/Cee, la quale, come già ricordato, ha optato per la rilevanza soggettiva della condotta del titolare: dato che la possibilità o la doverosità, dalla ricorrente invocata, di interpretare la disciplina nazionale anteriore secondo la *ratio* di una norma comunitaria sopravvenuta, al fine di tener conto dell'eventuale emersione di nuovi interessi considerati meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico (in particolare, il rafforzamento dell'esclusiva che ha caratterizzato la riforma del diritto dei

marchi), presuppone, secondo i principi generali, che il fenomeno regolato sia ancora in evoluzione e non, invece, interamente definito al momento dell'emanazione di questa.

Invero, perché la legge sopravvenuta disciplini un rapporto in corso occorre che esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti, e sempre che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo (Cass. 8 marzo 2001, n. 3385; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1851).

Ciò è confermato dai limitrofi e consolidati principi circa i limiti alla retroattività: delle norme interpretative, la cui immediata applicabilità, quale *ius superveniens* a carattere interpretativo e retroattivo, si arresta di fronte alle situazioni giuridiche ormai definite (cfr. es. Cass. 2 luglio 2008, n. 18125; ord. 31 gennaio 2013, n. 2326; v. pure Cass. 24 febbraio 2012, n. 2822); delle pronunce di incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge, le quali rendono la norma inefficace *ex tunc* estendendo la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte, restandone tuttavia esclusi i "rapporti esauriti" (e *multis*, Cass. 27 settembre 2013, n. 22256; sez. un., 23 luglio 2013, n. 17868; sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3331; 14 marzo 2002, n. 3745; 19 maggio 2000, n. 6486; 12 febbraio 2000, n. 1576; 1° settembre 1997, n. 8290); delle sentenze interpretative di norme comunitarie pronunciate dalla Corte di Giustizia UE, le quali sono di diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento nazionale laddove il diritto interno sia dichiarato in contrasto con quello comunitario e con efficacia *ex tunc*, estendendosi ai rapporti sorti anteriormente alla sentenza interpretativa stessa, purché ancora pendenti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11641, fra le altre).

2.5. - Né la controversia, successivamente instaurata per contestare la già intervenuta decadenza, potrebbe in alcun modo integrare la fattispecie della questione non definita al momento di emanazione della suddetta direttiva.

Si intende, com'è noto, per "rapporti esauriti" o "definiti" quei rapporti che, sorti precedentemente alla norma o pronuncia retroattiva, abbiano tuttavia dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili, pur ove ne occorresse ancora l'accertamento.

Dunque, il principio del *tempus regit actum* esplica la propria efficacia, ma solo allorché il rapporto cui l'atto inerisce non sia irretrattabilmente definito.

Ciò trova il suo fondamento nell'essenziale principio della *certezza del diritto*: la "giustizia" medesima è soprattutto intesa come certezza del diritto, che però non è un valore come gli altri, ricollegandosi al concetto stesso di statualità moderna; mentre occorre anche convenire che il mercato si sviluppa e prospera nelle certezze, in quanto tanto più estesa è la contestabilità delle situazioni, tanto meno l'azione dei soggetti del mercato risulta suscettibile di successo; il quale, poi, come da tempo osservato, va a beneficio del mercato inteso nella sua totalità.

E la stessa giurisprudenza comunitaria ha richiamato più volte il principio di certezza del diritto o sicurezza giuridica o delle situazioni giuridiche, nell'ambito della disciplina comunitaria, che deve essere chiara e precisa affinché i soggetti ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed obblighi ed agire di conseguenza (cfr. Corte di giustizia 13 novembre 1990, C 331/88, *Fedesa*; 9 luglio 1981, C 169/80, *Gondrand*; 25 gennaio 1979, C 98/78, *Racke*).

Ciò rende, altresì, superfluo porre alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale sull'applicazione della direttiva successivamente entrata in vigore.

2.6. - La contestazione relativa all'accertamento dell'avvenuta volgarizzazione subito dopo il 1982 è inammissibile, in quanto investe i profili di merito.

3. - Il secondo motivo è inammissibile, laddove la ricorrente contesta che l'inclusione del termine nei dizionari possa essere indice di volgarizzazione avvenuta sin dal 1983 e censura l'accertamento in tal senso della sentenza, posto che si

tratta di censura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Esso è invece fondato, nella parte in cui censura la mancata considerazione della permanenza, pur rilevata, del significato primario del segno; ed, al riguardo, valgono le osservazioni che seguono.

4. - La seconda parte del primo motivo ed il terzo motivo pongono la questione se, sotto il profilo oggettivo degli elementi costitutivi della decadenza per volgarizzazione, la sopravvivenza del significato primario e specifico del segno - nella specie, nell'ambito dei premi cinematografici - ne impedisca la decadenza.

Si chiede, in altri termini, se la decadenza presupponga che la trasformazione in denominazione generica e la perdita di capacità distintiva siano totali o se possa aversi decadenza solo parziale, anche nella vicenda in esame.

4.1. - Com'è noto, il titolare del marchio, già secondo l'art. 1, 1° comma, r.d. n. 929 del 1942, ha diritto a vietarne l'uso a terzi, quando esso possa indurre il pubblico a ritenere che i prodotti commerciati dal terzo, identici od affini a quelli per cui è concesso il marchio, provengano in realtà dall'impresa del titolare del marchio (cd. rischio di confusione), ovvero provengano da un'impresa ad essa legata da rapporti di gruppo o contrattuali (cd. rischio di associazione).

Il fenomeno della volgarizzazione, dal suo canto, è idoneo ad escludere la tutela del diritto esclusivo del titolare del marchio, che, in tal caso, non potrà più vietarne l'uso da parte di terzi, neppure per prodotti identici o affini ai propri.

Questa Corte ha affermato, in generale, che il fenomeno della volgarizzazione oggettivamente si verifica quando la parola "è acquisita alla realtà linguistica, in modo da avere perduto ogni collegamento con l'azienda di origine (c.d. spersonalizzazione del marchio)" (Cass. 11 dicembre 1978, n. 5833, Cellofan) e che la volgarizzazione importante decadenza, "a norma dell'art. 41 n. 1 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, consiste nell'acquisizione al linguaggio comune, dei produttori

e, soprattutto, dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l'azienda d'origine e si sia, quindi, spersonalizzato" (Cass. 28 novembre 1984, n. 6180, Premaman); ancora, si è affermato come "essenziale è la sopravvenuta cessazione del potere individualizzante", onde volgarizzazione è "quel mutamento obiettivo verificatosi nel linguaggio usuale della comunità, in quanto necessariamente comportante, di per sé, la cessazione del potere individualizzante dell'espressione" (Cass. 23 ottobre 1984, n. 5376, Seven up).

Dunque, perché si realizzi tale fenomeno, occorre che il marchio abbia perso la sua funzione di collegamento concettuale fra quel prodotto o servizio e un determinato imprenditore, in quanto la parola costituente il marchio sia divenuta di uso comune, quale mera denominazione generica del prodotto o del servizio: un nuovo vocabolo o neologismo, un "nome comune di cosa" fra gli altri.

4.2. - Peraltro, occorre tener conto della figura della decadenza parziale del marchio.

Essa, pur non menzionata nel r.d. n. 949 del 1942, era reputata sin da allora possibile in caso di non uso, ben potendo concettualmente affermarsi che il marchio, registrato per più di un prodotto o servizio, fosse "scindibile" per il caso di decadenza, che allora avrebbe potuto reputarsi verificata con riguardo ad un prodotto o servizio, ma non ad altri.

Ciò accade anche per il fenomeno della volgarizzazione, allorché il segno si generalizza in funzione descrittiva di una categoria di prodotti o servizi, nel contempo mantenendo la sua capacità individuante di un determinato prodotto o servizio come proveniente esclusivamente da una determinata impresa. E si è affermato che pure la rinuncia ben può riguardare solo alcuni dei prodotti per cui il marchio è registrato (Cass. 4 maggio 2009, n. 10218, Pellicce Canali).

Orbene, se la ratio del fenomeno della cd. volgarizzazione consiste nel contemperamento degli interessi del titolare del

marchio con quello dei suoi concorrenti (cfr., pur con riguardo al regime della direttiva, Corte di giustizia 10 aprile 2008, C-102/07, *Adidas*, punto 24; 27 aprile 2006, C 145/05, *Levi Strauss*, punto 19), allora solo la perdita integrale del significato originario del segno anche per il prodotto cui era sin dall'origine legato giustifica, nel bilanciamento degli interessi ancorato ai valori costituzionali interni e comunitari, la decadenza *tout court* del marchio.

Ciò in quanto, inoltre, occorre ricordare (come ripetuto, fra le altre, da Corte di giustizia 6 marzo 2014, C-409/12, *Kornspitz*, punto 20; 29 aprile 2004, C-371/02, *Bostongurka*, punto 20; 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon*, punto 28; 4 ottobre 2001, C-517/99, *Merz & Krell*, punto 22) che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa: il tutto, nell'ambito del "sistema di concorrenza leale" che anche il Trattato CE intende istituire.

D'altro canto, anche laddove si voglia invece ravvisare, nel fenomeno della decadenza per volgarizzazione, la tutela, più che dei concorrenti, dell'interesse all'acquisizione della parola alla realtà linguistica di una comunità, occorre considerare come - qualora sia mantenuto il significato originario - la trasformazione del marchio in denominazione generica nella comunità sociale per altri ambiti si verifica comunque, né è in sé impedita dalle azioni contro i concorrenti, restando così riconosciuta l'evoluzione spontanea, originata dallo stesso successo del prodotto o servizio, di quel bene pubblico che è il linguaggio comune: epperò, nel contempo non opera la "sanzione" della decadenza del marchio con riguardo al prodotto ancora riconosciuto come proveniente esclusivamente da quell'impresa.

Si può altresì osservare come, nel caso speculare della riabilitazione del marchio o acquisizione del cd. *secondary meaning*, e della connessa tutela, è integrato il fenomeno purché



una "frazione significativa" del pubblico destinatario del prodotto o servizio lo identifichi, grazie al marchio, come proveniente da un'impresa determinata, senza che sia richiesto il raggiungimento di determinate percentuali di consumatori nei quali si sia sviluppata questa percezione (Corte di giustizia 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*; v. pure Tribunale dell'Unione europea 29 aprile 2004, T-399/02, *Eurocermex*; 15 dicembre 2005, *Bic*, T-262/04): ma, nondimeno, l'ordinamento vi accorda tutela.

Allo stesso modo, nella fattispecie opposta della decadenza per volgarizzazione, deve ritenersi, sul piano oggettivo, perfezionatasi la decadenza solo nei limiti in cui l'ulteriore significato comune del segno finisca per elidere la forza individualizzante tipica del medesimo; mentre, quando il segno sia divenuto di uso comune in altri contesti, pur conservando la sua idoneità distintiva nell'ambito originario, ivi il segno non potrà dirsi volgarizzato.

— 4.3. — Nella specie, pur avendo la sentenza impugnata ravvisato sia la diffusione dell'uso del segno in ambiti eterogenei, in cui l'eccellenza, all'esito delle relative comparazioni, viene premiata con un "oscar", sia la perdurante riferibilità del segno al "premio Oscar" di Hollywood nel settore cinematografico, ivi noto sin dal 1929, essa ha, ciò nonostante, affermato la decadenza del marchio anche per quest'ultimo.

Infatti, la corte territoriale ha, da un lato, riconosciuto che il termine "Oscar", accanto al significato acquisito per estensione di primo premio di una manifestazione, ha conservato il significato distintivo relativo alla competizione cinematografica "Oscar del cinema" organizzata annualmente all'Academy (per il quale essa lo definisce addirittura, sebbene con mero accenno, "rinomato"); ma, dall'altro lato, non ne ha tratto le corrette conseguenze giuridiche, non tenendo conto di come l'ulteriore significato acquisito dal segno non abbia, per espressa ammissione della stessa corte di merito, eliso la forza individualizzante sua tipica, riguardante la manifestazione

nell'ambito della quale vengono assegnate le famose statuette così denominate.

In tal modo, essa ha tratto conseguenze incongrue dalla constatazione che perdura, nella percezione, il collegamento con l'impresa d'origine quanto a quel preciso prodotto o servizio (il primo premio nella cinematografia), pur percependosi per il resto il marchio come nome comune di altro tipo di manifestazioni di provenienza di imprenditori diversi.

Ne consegue che, pronunciando la decadenza anche per l'industria cinematografica, la sentenza impugnata ha violato i principi sopra esposti, i quali impongono di accertare la volgarizzazione con riguardo al preciso ambito.

5. - Il quarto ed il quinto motivo sono parimenti fondati.

Il marchio comunitario della ricorrente è stato registrato nel 2002, nell'ambito della classe 41, esclusivamente per la *"conduzione di una cerimonia annuale di conferimento di premi per il riconoscimento del raggiungimento di traguardi di rilievo nell'industria cinematografica, e conferimento di premi al fine di incentivare le persone a distinguersi nell'industria cinematografica"* (così p. 32 del ricorso).

La sentenza impugnata ha dichiarato nullo detto marchio comunitario, sebbene, però, esso fosse limitato proprio allo specifico settore imprenditoriale, per il quale la sentenza stessa aveva ravvisato il perdurante carattere distintivo del marchio italiano, pur dichiarato - erroneamente, come esposto - decaduto *tout court*.

Pertanto, non essendo venuto meno il carattere distintivo per l'industria cinematografica al momento della domanda di registrazione, il marchio non può reputarsi nullo.

Tale profilo assorbe le deduzioni concernenti il requisito soggettivo della attività o inattività del titolare; mentre di rinomanza o celebrità del marchio non risulta essersi discusso nei precedenti gradi del giudizio.

6. - In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti esposti, e la sentenza corrispondentemente cassata; non essendo

necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere inoltre decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Quanto alla classe 41 (istruzione e spettacolo), occorre distinguere tra il settore dell'industria cinematografica - ove permane la validità del marchio italiano "Oscar" n. 988918 - dagli altri settori di prodotti e servizi afferenti detta classe, per i quali resta fermo l'operato accertamento di merito della decadenza per volgarizzazione del marchio.

Quanto alle classi 9 e 16, la volgarizzazione del termine "Oscar", inteso come "primo premio" - del quale la corte del merito ha accertato in fatto la volgarizzazione - non riveste alcun rilievo con riguardo ai singoli prodotti di tali classi.

Non essendosi mai neppure trattato della volgarizzazione del segno per le classi 9 e 16, al riguardo non si è verificata la decadenza del marchio italiano "Oscar" n. 988918, onde la relativa domanda va respinta.

Occorre provvedere, altresì, al rigetto delle domande di contraffazione e consequenziali, proposte dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences avverso A.I.C.-Associazione Italiana Calciatori, A.I.C. Service s.r.l. e Media Projects s.r.l. e concernenti il marchio "Oscar del calcio", di cui le medesime sono titolari; nonché al rigetto della domanda di nullità del marchio comunitario n. 2931038.

7. - Le spese di lite vengono compensate per l'intero giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza nell'esito complessivo della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e secondo, entrambi nei limiti di cui in motivazione, terzo, quarto e quinto del ricorso, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito:

a) rigetta la domanda di contraffazione e le domande consequenziali proposte dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences contro A.I.C.-Associazione Italiana Calciatori, A.I.C. Service s.r.l. e Media Projects s.r.l.;

b) accerta la perdurante validità del marchio italiano "Oscar" n. 988918, in rinnovo della registrazione n. 413103 del 12 marzo 1982, per le classi 9, 16 e 41, quanto a quest'ultima limitatamente al settore dell'industria cinematografica;

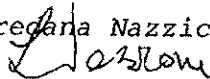
c) conferma la dichiarata decadenza per volgarizzazione del marchio italiano "Oscar" n. 988918, in rinnovo della registrazione n. 413103 del 12 marzo 1982, per i restanti prodotti e servizi afferenti la classe 41 (istruzione e spettacolo);

d) rigetta della domanda di nullità del marchio comunitario n. 2931038 del 2002 (classe 41).

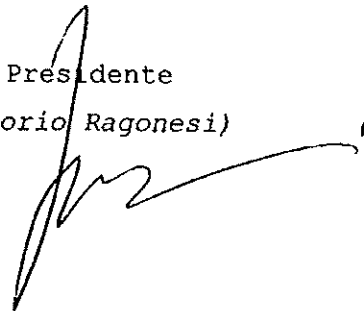
e) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2016.

Il Consigliere est.  
(Loredana Nazzicone)



Il Presidente  
(Vittorio Ragonese)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

II 21 LUG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Caldarola

copia ad uso ufficio