

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Ordinanza 28818/2017 del 30.11.2017,
Presidente: Dott. Aniello Nappi
Consigliere-Relatore: Dott. Guido Mercolino

Sul ricorso proposto da:

Imperial S.p.A., con gli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini e Francesco Samperi (ricorrente),

contro

Luigi Auletta Alta Moda S.r.l., con l'avv. Alfredo Cretella (controricorrente),

e

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione

e

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (intimati).

- I. Per effetto della tutela del c.d. *secondary meaning*, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4.12.1992, n. 480 e recepita dall'art. 13, commi secondo e terzo, del D.Lgs. n. 30 del 2005, un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il fatto dell'acquisizione successiva di una distintività attraverso un meccanismo che è stato definito di "convalidazione" del segno; tale principio, riferito dalla legge all'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione, è stato esteso dalla giurisprudenza anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, con il conseguente riconoscimento della medesima tutela accordata ai marchi originariamente forti e l'affermazione che l'accertamento della contraffazione va effettuato in base agli stessi criteri che presiedono alla tutela del marchio forte (1).
- II. L'inclusione di un marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente (2).
- III. Postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata, non è riferibile all'ipotesi in cui il predetto inserimento comporti un'alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dall'adozione di una parola o un'espressione avente carattere meramente descrittivo: mentre infatti per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur

rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (3).

28818 2017



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Aniello NAPPI - Presidente -
Marco MARULLI - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere -
Aldo Angelo DOLMETTA - Consigliere -

Oggetto:

marchio

R.G.N. 17290/2014

Cron. 28818

CC - 31/05/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17290/2014 R.G. proposto da
IMPERIAL S.P.A., in persona del presidente p.t. Adriano Aere, rappresentata
e difesa dall'Avv. Prof. Giuseppe Sena e dall'Avv. Paola Tarchini, con domici-
lio eletto in Roma, via Terenzio, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Samperi;

- ricorrente -

contro

LUIGI AULETTA ALTA MODA S.R.L., in persona dell'amministratore p.t. Luigi
Auletta, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Cretella, con domicilio elet-
to in Roma, via Golametto, n. 4, presso lo studio legale DGDF Legal;

- controricorrente -

e

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE e UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI;

- intimati -

COPIA ad uso ufficio

C.U.N.

C

28818
4
7

avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 17/14 depositata il 24 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. L'Imperial S.p.a., titolare del marchio comunitario n. 256347 per le classi di prodotto 24 (tessuti) e 25 (abbigliamento per uomo, donna, bambino), depositato il 9 maggio 1996, registrato il 22 marzo 2000 e rinnovato il 20 febbraio 2006, nonché del marchio nazionale n. 936304 per le classi 3 (profumeria e cosmetici), 9 (occhiali), 14 (articoli di gioielleria) e 25 (abbigliamento per uomo, donna e bambino), depositato il 9 luglio 2004 e registrato il 2 settembre 2004, entrambi costituiti dalla parola «Imperial», propose opposizione alla domanda di registrazione del marchio n. NA2011C000810, costituito dalle parole «Impero Uomo» e relativo alle classi di prodotto 3, 18 (cuoio, valigie ed ombrelli) e 25, depositata dalla Luigi Auletta Alta Moda S.r.l. il 31 maggio 2011.

1.1. Con decisione del 24 giugno 2013, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rigettò l'opposizione.

2. L'impugnazione proposta dall'Imperial è stata rigettata dalla Commissione per i ricorsi con sentenza del 24 febbraio 2014.

Premesso che, rappresentando lo sviluppo della parola «impero», il marchio della ricorrente era costituito da un elemento debole, e quindi idoneo a respingere come imitativi i marchi che utilizzassero la medesima radice, soprattutto nell'ambito di marchi complessi, la Commissione ha rilevato che nella specie la radice «imper», declinata nel sostantivo «impero», era inserita in un marchio complesso nell'ambito del quale la parola «uomo» era posta sotto la parola «impero», a sua volta sovrastata da una componente figurativa rappresentata da una corona a tre punte, fortemente stilizzata. Ciò posto, ha ritenuto che la parola «uomo», oltre a costituire la componente prevalente a livello visivo, imponesse a livello fonetico un'intona-

copia ad uso ufficio

zione ed un ritmo ben diversi alla sillabazione rispetto al marchio anteriore, e determinasse a livello concettuale un rafforzamento della connessione del gusto maschile con il dominio di un imperatore, circoscrivendone l'ambito stilistico-produttivo. Ha concluso pertanto per l'insussistenza del rischio di confusione, in considerazione della debolezza del marchio anteriore e della complessità di quello successivo, che aveva ulteriormente diluito la predetta debolezza in una nuova entità, avente una sua originale capacità distintiva.

3. Avverso la predetta sentenza l'Imperial ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Luigi Auletta ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 13, commi primo, lett. *b*), e secondo, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, sostenendo che, nel riconoscere scarsa capacità distintiva alla parola «Imperial», nonostante la mancanza di qualsiasi attinenza concettuale con i prodotti contraddistinti, la sentenza impugnata non ha considerato che è proprio la distanza semantica rispetto ai medesimi prodotti ad attribuire al segno capacità distintiva. Premesso che anche un'espressione di uso comune può costituire un marchio forte, se destinata a contraddistinguere prodotti che non hanno alcuna affinità concettuale con essa, osserva che la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto di tale estraneità, né dell'ampio uso e della notorietà conseguentemente acquisita dal marchio.

1.1. Il motivo è infondato.

La debolezza della capacità distintiva riconosciuta dalla sentenza impugnata alla parola «Imperial», utilizzata dalla ricorrente per distinguere i propri prodotti, trova infatti conforto nel consolidato orientamento giurisprudenziale che, nell'escludere in linea di principio la brevettabilità come marchi di parole o espressioni tratte dal linguaggio comune, che abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, fa salva l'ipotesi in cui le stesse non presentino alcuna aderenza concettuale con il pro-

9

dotto contraddistinto, ma siano ad esso collegate da un accostamento di pura fantasia, tale da consentire di riconoscervi carattere originale ed efficacia individualizzante (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/1992, n. 11017; 30/01/1985, n. 573; 11/05/1982, n. 2929). Tale orientamento, formatosi sotto la vigenza del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, ha trovato seguito, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, anche in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 30 del 2005, il quale, dettando una disciplina sostanzialmente non dissimile da quella prevista dall'art. 18 del r.d. n. 929 cit., esclude, all'art. 13, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, il carattere distintivo dei segni «costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio». Tale enumerazione, avente carattere meramente esemplificativo delle ipotesi in cui l'indicazione riveste carattere descrittivo, viene infatti ritenuta concordemente riferibile a quelle parole, figure o segni che nel linguaggio comune, industriale o commerciale, sono impiegati usualmente per indicare categorie di prodotti merceologicamente eterogenee oppure una rivendicazione di qualità. Tra questi segni vengono ricomprese anche tutte quelle parole o espressioni adoperate non già per evocare o descrivere un singolo prodotto o servizio, ma per magnificare in genere tutti i prodotti o servizi ai quali vengano riferite, attraverso la sottolineatura del livello superiore delle relative caratteristiche (ad es., fine, super, extra), della raffinatezza dell'utente cui sono destinati (ad. es., deluxe, elite, top) o del prestigio che conferiscono a chi se ne avvale (ad. es., royal, prestige, etc.): proprio perché ormai ampiamente invalse nell'uso comune per esaltare agli occhi del consumatore medio le qualità di qualsiasi prodotto o servizio per il quale vengano adoperate, tali parole o espressioni sono destinate a non assumere un significato particolarmente originale, neppure in ragione dell'accostamento concretamente realizzato, il quale, anche quando non trovi corrispondenza in un collegamento concettuale con le caratteristiche specifiche del prodotto o del servizio contrassegnato, non costi-

tuisce di per sé manifestazione di speciale inventiva o immaginazione.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, ritenuto che il segno distintivo adottato dalla ricorrente costituisse lo sviluppo della radice «imper», evocativa del dominio di un imperatore, vi ha ravvisato un elemento debole, e quindi inidoneo a respingere come imitativi i marchi che utilizzino la medesima radice, indipendentemente dalla mancanza di affinità concettuale con i prodotti da esso contraddistinti e dalla notorietà acquisita con l'uso, la cui valutazione doveva considerarsi nella specie superflua, avuto riguardo alla portata meramente descrittiva del termine utilizzato, da intendersi come un'allusione al pregio dei capi di abbigliamento e degli accessori commercializzati con quel marchio.

E' pur vero che, per effetto della tutela del c.d. *secondary meaning*, introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e recepita dall'art. 13, commi secondo e terzo, del d.lgs. n. 30 del 2005, un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il fatto dell'acquisizione successiva di una distintività attraverso un meccanismo che è stato definito di «convalidazione» del segno; tale principio, riferito dalla legge all'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione, è stato esteso dalla giurisprudenza anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, con il conseguente riconoscimento della medesima tutela accordata ai marchi originariamente forti e l'affermazione che l'accertamento della contraffazione va effettuato in base agli stessi criteri che presiedono alla tutela del marchio forte (cfr. Cass., Sez. I, 10/11/2015, n. 22953; 3/04/2009, n. 8119; 26/01/1999, n. 697). Nella specie, tuttavia, la verifica di tale fenomeno non è stata specificamente dedotta, neppure in questa sede, essendosi la ricorrente limitata a far valere genericamente la notorietà acquisita dal marchio, senza specificare le circostanze di fatto, eventualmente allegare e dimostrate nel giudizio di merito e trascurate dalla sentenza impugnata, da cui avrebbe potuto desumersi l'intervenuto acquisto della pretesa capacità distintiva.

G

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12, comma primo, lett. d) del d.lgs. n. 30 del 2005, affermando che la complessità del marchio della controricorrente avrebbe richiesto un esame parcellizzato degli elementi dotati di capacità caratterizzante. Trattandosi di confrontare un marchio semplice con uno complesso, la Commissione avrebbe dovuto innanzitutto identificare l'elemento dominante di quest'ultimo, e successivamente verificarne la confondibilità con quello anteriore. Nell'individuare l'elemento dominante del marchio complesso nella parola «Uomo», nonostante la sua funzione descrittiva della destinazione dei prodotti, la sentenza impugnata non ha considerato che era proprio tale funzione ad escluderne la capacità distintiva, trattandosi di una espressione volta esclusivamente ad indicare l'abbigliamento maschile. L'esclusione della confondibilità dei marchi si pone d'altronde in contrasto con il principio secondo cui costituisce contraffazione anche l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento che caratterizza un marchio precedentemente registrato.

2.1. Il motivo è infondato.

La debole capacità distintiva attribuita alla radice «imper», pur inducendo la Commissione per i ricorsi ad escludere il ruolo dominante della parola «impero», nell'ambito del marchio di cui la controricorrente ha chiesto la registrazione, ed a riconoscere tale ruolo alla parola «uomo», posta dopo la stessa, non ha comportato l'attribuzione a quest'ultima della qualifica di elemento forte del marchio, essendosi la sentenza impugnata limitata ad osservare che la sua presenza determina un rafforzamento della connessione tra il dominio di un imperatore ed il gusto maschile, in tal modo contribuendo a circoscrivere l'ambito stilistico-produttivo del segno. Nel richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di marchio complesso, la Commissione ha d'altronde sottolineato correttamente che i segni che lo compongono non devono essere necessariamente dotati di forte capacità distintiva, ma possono anche risultare, sia separatamente che nella loro combinazione, privi di una particolare forza individualizzante, con la sola conseguenza che in tal caso il marchio complesso sarà configurabile come marchio debole, anziché come marchio forte (cfr. Cass., Sez. I, 18/01/2013,

copia ad uso ufficio

G

n. 1249; 16/04/2008, n. 10071). In quest'ottica, la portata descrittiva da riconoscersi eventualmente alla parola «uomo», in quanto riferibile alla destinazione dei capi di abbigliamento e degli accessori commercializzati dalla controricorrente, non può considerarsi di per sé idonea ad escludere la capacità distintiva del marchio, essenzialmente ricollegabile, come ritenuto dalla sentenza impugnata, alla combinazione dei due termini da cui è composto, considerata di per sé sufficiente a «diluire» il marchio debole anteriore «in una nuova entità, avente una sua originale capacità distintiva».

Il predetto apprezzamento non si pone in alcun modo in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente (cfr. Cass., Sez. I, 14/07/1987, n. 6128; 11/05/1982, n. 2929; 16/10/1969, n. 3343). Tale principio, postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata, non è riferibile all'ipotesi in cui, come nella specie, il predetto inserimento comporti un'alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dall'adozione di una parola o un'espressione avente carattere meramente descrittivo: mentre infatti per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass., Sez. I, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267; 26/06/2007, n. 14787).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione degli altri intimati esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle

copia ad uso ufficio

AA
CC

spese processuali nei rapporti con gli stessi.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore 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 31/05/2017

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

II 30 NOV 2017

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone

copia ad uso ufficio