

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 2499/2018 del 01/02/2018

Presidente: Dott. Salvatore Di Palma

Consigliere-Relatore: Dott. Francesco Antonio Genovese

Sul ricorso proposto da:

Budweiser Budvar, con gli avv.ti Romano Vaccarella, Achille Saletti e Stefano De Bosio (ricorrente),

contro

Anheuser-Busch LLC (intimata)

nonché contro

Anheuser-Busch LLC, già Inc., con gli avv.ti Luigi Biamonti, Claudio Consolo, Giulio Enrico Sironi, Michelle Vanzetti, e Adriano Vanzetti (controricorrente e ricorrente incidentale),

contro

Budweiser Budvar, con gli avv.ti Romano Vaccarella, Achille Saletti e Stefano De Bosio (controricorrente al ricorso incidentale).

- I. Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi della Legge Marchi (applicabile *ratione temporis*, e ora dei corrispondenti artt. 12 e 28 c.p.i., di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005), comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto (1).

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2499 Anno 2018

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 01/02/2018

SENTENZA

sul ricorso 22045/2016 proposto da:

Budweiser Budvar, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell'avvocato Vaccarella Romano, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Saletti Achille, De Bosio Stefano, giusta procura Notaio dott. Ivan Kocer di Ceské Budějovice (Budweis) - Repubblica Ceca – Reg. n. O/1088/2016 del 25.7.2016, munita di Apostille n. 4375/2016 del 9.8.2016;

-ricorrente -

contro

692
2017



Anheuser-Busch LLC;

- intimata -

nonchè contro

Anheuser-Busch LLC, già Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'avvocato Biamonti Luigi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Consolo Claudio, Sironi Giulio Enrico, Vanzetti Michelle, Vanzetti Adriano, giusta procura speciale per Notaio Cindy L. McKeehan dello Stato del Missouri - St. Louis County del 28.10.2016, munita di Apostille n. 2376467 del 31.10.2016;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Budweiser Budvar, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell'avvocato Vaccarella Romano, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Saletti Achille, De Bosio Stefano, giusta procura Notaio dott. Ivan Kocer di Ceské Budějovice (Budweis) - Repubblica Ceca - Reg. n. O/1088/2016 del 25.7.2016, con Apostille n. 4375/2016 del 9.8.2016;

-controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 4430/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Vaccarella R. e De Bosio S. che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

uditi, per la controricorrente e ricorrente Incidentale, gli Avvocati Consolo C., Biamonti L. e Sironi G.E. che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio - a seguito della sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013 -, sull'appello proposto da **Budweiser Budvar**, ente pubblico della Repubblica Ceca (che la controparte reputa, tuttavia, più corretto chiamare **Budejovicky Budvar**, per le ragioni connesse a questo annoso contenzioso che si accenneranno appresso, ma che d'ora in avanti - anche per neutralità di giudizio e tradizionale sintesi da parte dei precedenti giudicanti - sarà semplicemente indicato con le iniziali, ossia come **B.B.**) contro la società statunitense **Anheuser-Busch LLC** (d'ora innanzi, ancora una volta come per tradizione, solo **A.B.**), in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 11290 del 2005, ha respinto le domande [quella principale, di **AB** volta alla declaratoria di nullità della frazione italiana di tre marchi internazionali (nn. 614.536, 614.537 e 674.530) registrati da **BB**, e quelle riconvenzionali di **BB**, per il riconoscimento del marchio **BUDWEISER** come Denominazione di origine geografica protetta e il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale - in relazione a due accordi *inter partes* risalenti agli anni 1911 e 1939 -] proposte dalle parti litiganti, compensando le spese dell'intero giudizio.

1.1. Secondo la Corte territoriale, giudice della fase di rinvio veniente dalla Cassazione n. 21023 del 2013, la decisione del Tribunale che, in accoglimento della domanda principale avanzata dalla società americana **A.B.**, titolare del marchio **BUDWEISER** (con il quale commercializzava e commercializza una birra), aveva dichiarato la nullità della frazione italiana dei tre marchi internazionali registrati dall'ente ceco **B.B.** (contenenti la denominazione **BUDWEISER**), con il conseguente rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da quest'ultimo per il riconoscimento del suo diritto a far uso di quelli ed il risarcimento dei danni per l'inadempimento di **A.B.** che, in

violazione degli impegni contrattuali, sottoscritti nel 1911 e 1939, gli aveva impedito l'uso del marchio nel mondo, andava completamente riformata in relazione all'accoglimento che la Corte di legittimità aveva fatto, con la menzionata sentenza n. 21023 del 2013, del quarto motivo di cassazione proposto da *B.B.* (e l'assorbimento dei restanti mezzi) e con il quale esso aveva denunciato l'illiceità del segno avversario, perché idoneo ad ingannare il pubblico circa l'ambiente di origine o i pregi del prodotto.

1.2. Infatti, la Cassazione – con quella sentenza – aveva riconosciuto che, ai sensi dell'art. 29 CPI, erano protette anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che «storicamente» identificavano un paese, o una regione, o una località, per quanto quella denominazione non fosse più ufficialmente usata nel Paese [nella specie, il nome della città boema espresso in lingua tedesca (*Budweis*), allora prevalente, era un luogo di produzione della birra (perciò detta *Budweiser*), che corrispondeva alla località così lì denominata fino al 1919 e, da allora, invece, a seguito di vicende storiche che qui non occorre neppure ricordare, è chiamata *Ceske Budejovice*].

1.3. Ne derivava che – in ragione del giudicato formatosi in un altro giudizio (quello conclusosi, dopo la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1779 del 2011, e la susseguente verifica di legittimità da parte della SC, con la sua decisione n. 21472 del 2013) vertente tra i distributori della birra prodotta da *B.B.* e la società americana *A.B.* – il marchio *BUDWEISER* (nella specie, contenuto sotto il n. 589.805) era nullo, ai sensi dell'art. 18, lett. e), LM [ora 14, lett. b), CPI], senza che la società incisa nel diritto vantato potesse avvalersi di altra ed identica privativa (*sub* n. 835.837), con il conseguente divieto assoluto di utilizzazione di quella, nonostante che il preuso fatto dalla società statunitense (ed accertato in altro giudizio, a sua volta conclusosi con la più risalente decisione di questa Corte, la n. 13168 del 2002, che si sia occupata della controversia tra i due litiganti) potesse giovargli, in ragione della natura illecita della posizione vantata e della sua idoneità all'inganno circa la provenienza dei beni (le birre) contrassegnati con esso.

2. Di qui anche l'infondatezza della domanda della società volta a ottenere la declaratoria di nullità delle frazioni italiane dei tre marchi internazionali registrati dall'ente pubblico ceco (nn. 614.536, 614.537 e 674.530).

3. Del pari doveva essere respinta la domanda riconvenzionale di *B.B.* per l'accertamento del suo diritto a far uso del marchio *BUDWEISER*, quale indicazione geografica protetta, anche in considerazione della mancata deduzione e prova dell'osservanza del relativo disciplinare di produzione, proprio di quella IGP, da parte dell'ente boemo.

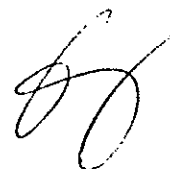
3.1. Infatti, una volta esclusa la possibilità del riconoscimento di tale diritto in base alle norme anteriori al Trattato di Atene del 2003, per mezzo del quale la Repubblica Ceca aveva aderito all'UE (ciò di cui l'ente non si sarebbe doluto, prestando acquiescenza alla sentenza di primo grado), si rendeva necessario attenersi all'esame di tali principi, peraltro espressamente invocati dalla stessa Cassazione nella sua pronuncia n. 21023 del 2013, di rinvio ad esso giudice di appello.

3.2. E sulla base di tali riferimenti eurounitari inderogabili emergeva che: a) il Trattato aveva riconosciuto, quali indicazioni geografiche protette (IGP), tre espressioni in lingua ceca contenute nell'apposito allegato, le prime due delle quali (che B.B. chiede di poter utilizzare come IGP comunitarie) sarebbero traducibili in lingua tedesca (boema) con il nome *BUDWEISER*; b) alla luce delle fonti eurounitarie in materia di alimentazione umana (l regg. CE nn. 2081/92, 1107/96, 696/2003, 510/2006 e 1151/2012) ed in particolare, ai sensi dell'art. 13, lett. b), del reg. CE n. 510/2006, anche la traduzione dell'indicazione geografica in una diversa lingua sarebbe espressamente considerata abusiva, così come avverrebbe traducendo i detti due nomi cechi di IGP nella loro forma linguistica tedesco-boema.

3.3. Sarebbe, perciò, preclusa la possibilità di accogliere la domanda proposta dall'ente ceco in considerazione del divieto espresso di tradurre la denominazione, protetta solo in ceco, nel vecchio nome tedesco, in mancanza di una espressa sua comprensione nell'elenco allegato al Trattato dell'Unione del 2003, unico e solo mezzo per ottenere la protezione eurounitaria, senza che un diverso sistema giuridico domestico potrebbe accordarle tutela (sicché sarebbe inidoneo, ai fini di una tale protezione in Italia, anche l'art. 29 CPI).

3.4. Il sistema nazionale di tutela, infatti, quand'anche approdasse all'accertamento di una perdurante notorietà di quella denominazione presso i consumatori italiani (ciò che viene escluso in ragione di vari indici, tra i quali quello della scelta compiuta dallo Stato Ceco che avrebbe inteso proteggere la denominazione della birra esclusivamente nella propria lingua), non potrebbe pervenire a risultati contrastanti con il principio eurounitario del divieto di traduzione, in altri idiomi, dei nomi originali delle IGP (esisterebbe perciò un divieto d'interpretazione dell'art. 29 CPI in contrasto con tale principio eurounitario).

4. Infine, le domande risarcitorie proposte dall'ente ceco (per violazione degli accordi conclusi, nel 1911 e 1939, sul suo diritto all'uso del marchio nel resto del mondo, eccettuato il Nord America, e per concorrenza sleale) dovevano essere respinte perché o coperte dal giudicato (avendo la Corte di cassazione, con la predetta sentenza n. 21023 del 2013, dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi diversi dal



quarto, l'unico accolto) o perché l'uso del marchio compiuto in forza del preuso (affermato dal risalente giudicato del 2002) era idoneo ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito concorrenziale.

5. Avverso tale decisione B.B. ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a sedici motivi di censura, contro cui ha resistito con controricorso A.B., società che ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a tre mezzi, il terzo dei quali in via condizionata.

6. Entrambe le parti hanno depositato ampie memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale [nullità della sentenza per impossibilità di individuare una coerente *ratio decidendi* e per insanabile contrasto con l'opposta pronuncia sulla domanda principale (violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.)] il ricorrente B.B. censura la decisione impugnata, oltre che in relazione all'incerta rilevanza di alcuni *dicta* in essa presenti (quali: l'esclusione di una tutela del marchio secondo l'*Arrangement* di Lisbona del 31 ottobre 1958 e la pretesa rinuncia del ricorrente alla tutela in base alle norme anteriori al Trattato di Atene del 2003), nella parte in cui avrebbe contraddittoriamente affermato ed escluso, al contempo, che l'ente ceco: a) si era (o meno) conformato al disciplinare di produzione delle tre IGP menzionate nel Trattato; b) poteva (o meno) avvalersi del cd. sistema domestico di tutela delle IGP; c) poteva (o meno) fruire della notorietà del marchio boemo, secondo il sistema di tutela domestica; d) aveva diritto alla tutela della detta denominazione nel giudizio sulla decettività del marchio ma non pure alla possibilità di farne uso, quantomeno nella sua forma in lingua boema.

1.1. Secondo la ricorrente, essendo incerta finanche la *ratio decidendi* contenuta nella sentenza, di difficilissima individuazione, la decisione sarebbe sorretta solo da un'accozzaglia informe di affermazioni incoerenti.

2. Con i motivi dal secondo al quarto dello stesso ricorso, l'ente ricorrente - sul presupposto che la mancata allegazione e prova dell'osservanza del disciplinare di produzione della birra boema da parte dell'ente pubblico ceco - censura la decisione impugnata nella parte in cui, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe deciso d'ufficio, in sede di rinvio, che la birra prodotta dall'ente pubblico non rispetterebbe quel disciplinare di produzione con le conseguenti ricadute sulla pienezza della tutela.

2.1. In particolare, con il secondo [nullità del procedimento e della sentenza per il rilievo d'ufficio, in sede di rinvio, di una questione nuova (il cd. disciplinare di produzione della birra) non sottoposta al contraddittorio delle parti: violazione artt. 101, 2° co., 115, 2° co., 183, 4° co, cod. proc. civ.] il ricorrente si duole del fatto che, in un

processo chiuso qual è il giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza, in assenza di contestazioni da parte dell'avversario (principio di non contestazione, ex art. 115, 1° co.), sia stata rilevata d'ufficio e senza che vi sia stata indicazione alle parti, una questione del tutto nuova, e si sia perciò dato luogo ad una decisione a sorpresa.

2.2. Con il terzo [nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e del principio di diritto di cui alla sentenza della Cassazione n. 21023 del 2013 (art 2909 cod. civ., 112, 324 e 384, 2° co., cod. proc. civ.), sul disciplinare di produzione (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)] l'ente lamenta l'esistenza (e la violazione) di un giudicato [attestato da una affermazione contenuta nella stessa sentenza di questa Corte (n. 21023 del 2013, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza di appello), secondo cui pacificamente l'ente pubblico ceco era il produttore della birra oggetto di protezione, per il tramite di una IGP] e la violazione del principio di diritto che era mirato ad accertare l'estensione della protezione al toponimico tedesco-boemo.

2.3. Con il quarto [violazione delle norme di diritto relative al disciplinare di produzione (Trattato di Adesione della Repubblica Ceca all'UE del 6 aprile 2003, ratificato con L. n. 380 del 2003, all. II, sez. 6.A; reg. Comm. N. 1250/2013; regg. nn. 1151/2012, artt. 12, 13, 37, 45, 54, 510/2006 e 2081/1992, 1250/2013 Comm., 1898/2006 Comm., 2727-29 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.))] il ricorrente lamenta una plateale violazione di legge risolvendosi in una violazione del Trattato di Atene, atteso che la disciplina legislativa comunitaria assegnerebbe all'ente pubblico che è l'odierno ricorrente il possesso, al contempo, sia della qualità di unico produttore di birra del territorio delimitato, in conformità alle specifiche comunicate alla Commissione Europea, e sia anche di associazione richiedente (ai sensi dell'art. 2 Reg. n. 1898/2006) e di organismo di tutela per la garanzia di conformità dei prodotti al disciplinare.

3. Con i motivi dal quinto all'ottavo del ricorso principale, l'ente ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha considerato come provata la continuazione dell'uso, come IGP, di un'espressione geografica (*BUDWEISER*), pur se in lingua o idioma diversi da quello della registrazione dell'IGP.

3.1. In particolare, con il quinto [nullità della sentenza per violazione del principio di diritto fissato nella sentenza della Cassazione n. 21023 del 2013 e violazione del giudicato interno (art 2909 cod. civ., 112, 324 e 384, 2° co., cod. proc. civ.), in relazione all'uso di una denominazione geografica in una lingua diversa da quella della sua registrazione (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)] l'ente lamenta che (ove esprimesse la sua *ratio decidendi*) l'affermazione contenuta nella

sentenza impugnata, secondo cui la protezione accordata dal Trattato di Atene alle tre denominazioni in lingua ceca non si estenderebbe ed anzi escluderebbe il diritto d'uso come IGP delle denominazioni storiche, costituirebbe una violazione del principio di diritto contenuta nella sentenza di cassazione che - nel riesaminare il primo motivo di ricorso, relativo alla rivalutazione della «protezione accordata» come IGP alle predette denominazioni in lingua ceca - con, l'operato rinvio, avrebbe imposto al giudice di merito di tener conto anche dei toponimi non più ufficiali, se «sanciti dall'uso».

3.2. Con il sesto: violazione di norme di diritto in punto di esclusione della protezione e del diritto d'uso di una IGP allorché la denominazione registrata sia una traduzione dell'espressione in uso, per aver ritenuto che la tutela europea a titolo di IGP si riduca a quella oggetto di registrazione e non si estenda anche alle altre «sancite dall'uso» (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).

3.2.1. Assume il ricorrente che la corretta interpretazione del diritto europeo, già espresso dalla sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013, cit., coerente con l'insegnamento della Corte di giustizia (ad es. causa C-660/00 nel caso *Parmigiano-Reggiano/Parmesan*), per la quale l'espressione sancita dall'uso sarebbe consentita anche in idioma diverso in quanto il vero requisito della fattispecie protetta risiederebbe esclusivamente nella reputazione del prodotto, non nel nome, in sé e per sé, sarebbe stata violata dalla decisione impugnata.

3.3. Con il settimo [nullità della sentenza per violazione del principio di diritto fissato nella sentenza della Cassazione n. 21023 del 2013 e violazione del giudicato interno (art 2909 cod. civ., 112, 324 e 384, 2° co., cod. proc. civ.), in relazione all'uso di una denominazione geografica in un idioma diverso da quello della sua registrazione (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)] l'ente lamenta che l'affermazione della sentenza impugnata (ove esprimesse la sua *ratio decidendi*) secondo cui vi sarebbe un giudicato (nascente dalla sentenza della C.A. di Milano, confermata da Cass. n. 13168 del 2002) circa la non tutelabilità dell'espressione geografica (*BUDWEISER*), in relazione all'Accordo di Lisbona del 1958, dovendosi invece accedere - all'opposto - all'inesistenza di un siffatto giudicato esterno. Infatti, la sentenza n. 21023 del 2013 avrebbe accertato che, il *dictum* dell'invocato precedente milanese era fondato sulla pretesa assenza di caratteristiche derivate dal cd. *milieu* che, come rilevato nella citata sentenza di questa Corte del 2013, è divenuto poi il perno del riconoscimento di rango costituzionale contenuto nel Trattato di Atene, secondo cui la birra prodotta in quel luogo della Repubblica ceca possiede proprio i caratteri dipendenti dal suo territorio, così che esso ormai gode della protezione IGP prevista dal diritto dell'UE. Di qui la richiesta di rivalutazione al giudice di merito del primo motivo

del ricorso per cassazione relativo alla tutela dell'indicazione storica originaria (*BUDWEISER*), anche ai sensi dell'accordo di Lisbona.

3.3.1. Tanto basterebbe ad escludere le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, ma - ove necessario - il ricorrente nega di aver prestato una inesistente acquiescenza che, oltretutto, violerebbe il giudicato interno (ex sent. n. 21023 del 2013).

3.4. Con l'ottavo: violazione di norme di diritto in punto di rapporto tra il sistema di tutela comunitario e quello «domestico» (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) si censura (ove esprimesse la sua *ratio decidendi*) l'affermazione di una pretesa incompatibilità tra la tutela secondo il diritto domestico e la tutela di diritto europeo di IGP.

4. Con i motivi dal nono al dodicesimo l'ente ricorrente censura, nel suo ricorso principale, la decisione impugnata nella parte in cui ha sostanzialmente affermato lo svanire della notorietà della denominazione in esame (*BUDWEISER*).

4.1. In particolare, con il nono [nullità della sentenza per aver esaminato - in sede di rinvio - una questione inammissibile (l'ipotetico svanire della notorietà del segno) con violazione di norme di diritto (artt. 112 e 394, 2° co., cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.]] l'ente eccepisce la nullità della sentenza riguardo al preteso «svanire di notorietà» presso i consumatori italiani, ai fini applicativi dell'art. 29 CPI, in corso di causa, con ultrapetizione rispetto alle domande avversarie (dirette a paralizzare la pretesa illiceità dell'uso del marchio da parte loro) e inammissibilità della questione in sede di rinvio (per il suo carattere chiuso e per la novità del *thema decidendum*, mai proposto in sede di primo e secondo grado).

4.2. Con il decimo [nullità della sentenza per violazione del principio di diritto fissato nella specie dalla Corte nella sentenza del 2013, per violazione di giudicato e nome di diritto (artt. 1, 21, 2° e 3° co., 29 CPI, 1 Conv. Parigi, 22 GATT-TRIPS, 3-bis Accordo di Madrid), in punto di rilevanza della «notorietà» negli anni 2000 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)) l'ente eccepisce il travisamento del principio di diritto fissato dalla sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013 cit. che avrebbe enunciato il concetto di «perdurante notorietà» solo con riguardo all'accertamento dell'illiceità del marchio avversario, ossia non come requisito (inesistente) per l'utilizzo di un nome storico ma in relazione all'accertamento di decettività e, quindi, di nullità del marchio avversato che avendo turbato il mercato, tra l'altro, avrebbe comportato anche un erroneo accertamento, perciò compiuto in violazione dell'art. 21, commi 2° e 3°, CPI che vietano l'uso decettivo della denominazione.

4.2.1. Infatti, l'art. 29 CPI non richiederebbe affatto, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, l'attuale notorietà

dell'indicazione geografica ma, semmai, proprio l'inverso, ossia la tradizione.

4.3. Con l'undicesimo: [nullità della sentenza per violazione del principio di diritto e del giudicato interno (artt. 112, 324 e 394, 2° co., cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.), in punto di «notorietà» (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.)] l'ente ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia violato sia il contenuto della sentenza gemella n. 21472 del 2013, che ha radicato il collegamento tra la denominazione storica e la birra rinomata in quanto espressione di un territorio (concetto evocativo di qualità e provenienza), sia il principio di diritto da essa espresso con riferimento alla portata della scelta dello Stato ceco di adesione al Trattato di Atene, che non solo ha travolto il vecchio giudicato del 2000, che disconosceva il *milieu*, ma che ha anche fondato il concetto di «irriproducibilità altrove» di quel prodotto.

4.4. Con il dodicesimo [violazione del giudicato esterno (artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.), violazione di norme sull'onere della prova e sul valore probatorio della sentenza passata in giudicato (in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.)] l'ente si duole della violazione del giudicato esterno, portato dalla sentenza gemella del 2013 (n. 21472) che, nel confermare l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di Milano (nel 2011), ha accertato - con documenti stampati fino alla fine degli anni 90, ma circolati ovviamente anche dopo (o stampati, come è il caso della voce dell'enciclopedia *Wikipedia, in actis*, con data del 2006) -, la conoscenza da parte dei consumatori italiani del nome (*BUDWEIS-ER*) della città e della birra ivi prodotta (giudicato esterno, richiamato ma mal assimilato, anzi violato dal giudice del rinvio).

4.4.1. Inoltre, lo stesso giudice avrebbe violato il principio del riparto dell'onere probatorio atteso che ciò che era stato espressamente provato avrebbe dovuto essere provato negativamente (il venir meno del significato del termine presso i consumatori italiani, o fatto estintivo dell'accertato fatto positivo *ex iudicato*) dalla controparte.

5. Con i motivi dal tredicesimo al sedicesimo dell'impugnazione principale l'ente ricorrente censura la decisione della corte territoriale in ordine alle statuizioni relative all'inadempimento contrattuale e all'illecito uso della denominazione in esame (*BUDWEISER*) per la birra non di *BUDWEIS*.

5.1. In particolare, con il tredicesimo [violazione del giudicato (artt. 112, 324 e 384, 2° co., cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.), in punto di inadempimento contrattuale (artt. 1372 e 1218 cod. civ.) in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.] l'ente ceco si duole della erronea applicazione dei principi relativi al giudicato (doppio: interno ed esterno), in quanto, affermando che la sentenza della Cassazione

n.13168 del 2002 avrebbe confinato quegli accordi al solo territorio nordamericano (giudicato esterno) e che quella n. 21023 del 2013, accogliendo solo il quarto motivo e dichiarando assorbiti tutti gli altri avrebbe con ciò stesso determinato il formarsi di un giudicato (interno), la Corte territoriale avrebbe così erroneamente omesso di prendere in esame l'azione contrattuale proposta, per l'assunta violazione del contratto *inter partes* del 1939, senza che nessuno dei due pronunciati avesse mai affermato quanto erroneamente sostenuto dal giudice distrettuale.

5.2. Con il quattordicesimo [violazione di norme di diritto relative all'elemento soggettivo della concorrenza sleale (2598, 2600, 3° co., cod. civ.), al giudicato esterno (art. 2909 cod. civ.) e sul valore probatorio del giudicato (in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)] l'ente boemo censura la conclusione della Corte territoriale di escludere la concorrenza sleale da parte di AB in ragione del legittimo uso del marchio da parte sua. Ma, secondo il ricorrente, per integrare l'illecito concorrenziale (sia come uso di marchio illecito che come pretesa di monopolio illecito), e riconoscere il credito risarcitorio da esso nascente, non sarebbe necessario l'elemento soggettivo, presumendosi la colpa ai sensi dell'art. 2600, 2° co., cod. civ. e dimenticando che dal giudicato delle sentenze della CA di Milano (2987/2000 e 1779/2011), che hanno passato il vaglio di legittimità, non emergeva alcun accertamento di legittimità del preuso (2987/2000) ma anzi un accertamento di colpa (per l'usurpazione consapevole del rinomato toponimico: 1779/2011).

5.3. Con il quindicesimo: [nullità della sentenza per omessa pronuncia in tema di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.)] l'ente ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di condanna di AB a non utilizzare più il segno e ritirare ogni confezione di birra dal mercato e in ordine a quella di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ambientali ricompresi nel termine «BUDWEISER», così come accertati dal giudicato di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano.

5.4. Con il sedicesimo si lamenta, in via del tutto residuale, la violazione delle norme di cui al 13° mezzo di cassazione, in considerazione del giudicato sul dolo e sulla non necessità dell'elemento soggettivo come requisito dell'illecito concorrenziale, anche sotto le spoglie della violazione del diritto di indicazione di provenienza geografica e/o del diritto di indicazione geografica protetta.

**

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, proposto dalla società americana sulla base della censura dell'unica parte della sentenza che

sostiene essere errata [ossia quella nella quale viene respinta la domanda di nullità dei marchi registrati da BB (nn. 614.536, 614.537 e 674.530), avanzata da AB sulla base del proprio diritto di preuso del segno verbale *BUDWEISER*] si lamenta [con violazione o falsa applicazione degli artt. 2598 n. 1 cod. civ., 17, lett. b) e c) RD n. 929 del 1942 (LM) e 1 e 2 CPI, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.] l'aver impiegato un'errata nozione di preuso, intesa come semplice situazione di fatto e non anche, qual è, come nozione giuridica, cosicché tale situazione metterebbe capo ad una valida esclusiva sul marchio di fatto che potrebbe essere opposta ai successivi marchi registrati, invalidandoli.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta [con violazione delle norme sul giudicato e quindi la falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.] l'applicazione errata dei principi sul giudicato in quanto sarebbe stato svalutato quello nascente dalla sentenza della Cassazione n. 13168/2002 sul preuso del marchio di fatto (*BUDWEISER*) e si sarebbe frainteso quello nascente dalla sentenza della Cassazione n. 21472/2013 che, confermando quella della Corte d'appello di Milano n. 1779 del 2011 (secondo la quale il marchio *BUDWEISER* n. 589.805 registrato da AB agli inizi degli anni 90 avrebbe potuto ingannare il consumatore inducendolo a pensare a una provenienza della birra dalla repubblica Ceca), avrebbe limitato la valutazione di decettività al solo periodo temporale circoscritto alla metà degli anni 90 (come risulta anche da altri accertamenti giudiziali secondo i quali quelle registrazioni, successivamente eseguite, sarebbero state tutte confermate come legittime).

7.1. Secondo la Corte di cassazione, infatti, il diritto al segno per il preuso e l'invalidità della successiva registrazione darebbero luogo ad accertamenti autonomi e distinti, sicché la validità del marchio di fatto per il periodo anteriore rispetto a quell'accertamento fonderebbe anche il diritto alla registrazione nel periodo successivo (a quello degli anni 90 a cui rimonderebbe l'affermazione contenuta nella sentenza milanese del 2011).

7.2. In applicazione di tali considerazioni, la AB ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le sue domande, con rinvio o decisione nel merito di dichiarazione della nullità dei marchi nn. 614.536, 614.537 e 674.530.

8. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata dalla società americana, per il caso della cassazione dell'accertamento dell'attuale assenza di notorietà geografica del sostantivo *BUDWEISER*, chiede di considerare come ammissibili le produzioni documentali versate (in particolare, due indagini demoscopiche che confermerebbero l'assenza di notorietà geografica



del sostantivo usato come marchio), non ostandovi la considerazione del giudizio di rinvio come di tipo chiuso, avendo la SC più volte sottolineato, in un caso come questo di nuova impostazione dei termini giuridici della controversia, la necessità di rivalutare anche fatti già erroneamente ritenuti privi di rilievo.

*

9. Al fine di semplificare l'esame dei numerosi motivi di ricorso, può - in sintesi - dirsi che la sentenza impugnata ha deciso in ordine a tre punti rilevanti agitati dalle parti della presente controversia:

A) ha disatteso la domanda, proposta da A.B., di nullità della frazione italiana dei tre marchi internazionali (nn. 614.536, 614.537 e 674.530) registrati da B.B. In quanto, pur avendo avuto riconosciuto il preuso del logo *BUDWEISER*, era accaduto che un marchio della richiedente (precisamente, quello n. 589.805), contenente quella stessa parola (*BUDWEISER*), era stato considerato decettivo dalla Corte d'appello di Milano (sentenza n. 1779/2011, passata in giudicato a seguito della pronuncia di questa Corte n. 21472 del 2013);

B) ha respinto la richiesta di riconoscimento, avanzata in suo favore dall'ente della repubblica Ceca, del marchio *BUDWEISER* come IGP o DOP, e conseguentemente la validità delle frazioni italiane dei tre marchi impugnati dalla società A.B., per una pluralità di ragioni:

b1) per l'esistenza di un giudicato della Corte d'appello di Milano (sent. n. 2987 del 2000) sulla non tutelabilità di quella denominazione: ai sensi del cd. *Arrangement* di Lisbona del 1958 e sulla base della stessa sentenza del Tribunale di Roma, resa in questo processo, rispetto alla quale vi sarebbe stata acquiescenza da parte di B.B. per essersi l'ente ceco doluto in appello solo della violazione delle norme contenute nel Trattato di Atene (2003) di adesione della Repubblica ceca all'UE (nel corpo del quale erano state analiticamente individuati le denominazioni IGP);

b2) se è vero che nella sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013 (contenente la decisione di cassazione con rinvio del giudizio alla Corte territoriale, proprio nella causa in esame), è stabilito il principio di diritto riguardante l'applicazione degli artt. 14 e 29 CPI ed il riconoscimento della portata distintiva delle denominazioni storiche, quand'anche non più attuali, B.B. non avrebbe provato di essersi concretamente conformato al disciplinare della birra oggetto di tutela IGP e comunque, non corrispondendo a uno dei produttori della bevanda ma all'ente che ad essi sovrintenderebbe per il rispetto delle regole disciplinari, non avrebbe legittimazione a chiedere quella protezione;

b3) comunque, il termine *BUDWEISER* non corrisponderebbe ad alcuno dei nomi cechi con i quali - in sede europea - si sarebbe data



protezione all'IGP delle birre boeme, specie in considerazione del divieto di traduzione di quelle denominazioni in lingue diverse, così come stabilito dall'art. 13, lett. b) del Regolamento CE n. 510 del 2006;

b4) tuttavia, per la tutela richiesta dagli artt. 14 e 29 del CPI sarebbe stato necessaria acquisire la prova della perdurante notorietà delle denominazioni storiche, secondo quanto riconosciuto - con il principio elaborato da questa Corte per la cassazione con rinvio - dalle sentt. nn. 21023 (in senso proprio, in questo giudizio) e 21472 del 2013; prova che, tuttavia, sarebbe mancata in quanto: i) nel giudicato esterno, compiutosi a seguito della pronuncia della Cassazione n. 21472, la notorietà - allora attuale - sarebbe stata desunta da documenti risalenti alla fine degli anni novanta dello scorso secolo; ii) la scelta di inserire nel Trattato di adesione all'UE solo le denominazioni ceche delle IGP deporrebbe per la conferma indiretta della perdita di quel legame tra il vecchio nome e il prodotto tutelato dalle nuove denominazioni IGP;

C) ha, infine, escluso l'esistenza dei danni lamentati da B.B. per la violazione degli storici accordi *inter partes*, stipulati nel 1911 e 1939, per consentire anche a B.B. l'uso del marchio «storico», in quanto la questione poteva dirsi coperta dal giudicato formatosi a seguito della decisione di questa Corte n. 13168 del 2002, che ne aveva limitato l'operatività al solo Nord America, con il conseguente assorbente profilo attenente alla concorrenza sleale; e, in ogni caso, perché il diritto nascente dal preuso del segno da parte di A.B. comporterebbe il difetto dell'elemento soggettivo rispetto ad ogni tipo di illecito concorrenziale ipotizzabile.

*

10. Così poste le premesse per l'esame dei mezzi di doglianza, appare evidente - al di là di frasi od espressioni non del tutto felici o coerenti, in rapporto al principio di diritto enunciato per la fase di rinvio, impiegate nella motivazione della sentenza impugnata - che il primo mezzo di cassazione, contenuto nel ricorso principale, con il quale si sollecita questa Corte a un esame complessivo della *ratio decidendi* della sentenza impugnata, non è fondato quando si duole del fatto che sarebbe incerta finanche la individuazione della *ratio decidendi* contenuta nella sentenza, poiché sorretta solo da «un'accozzaglia di argomentazioni incoerenti» (p. 34 del ric. prin.).

10.1. In realtà, la motivazione, non poco diffusa e non sempre lineare, cerca di fronteggiare un pò tutte le argomentazioni che le parti hanno svolto nella fase di merito e, in qualche caso (come si dirà) non sempre in modo perfettamente conforme ai principi di diritto applicabili al caso (secondo il *dictum* di Cass. n. 21023 del 2013 che le ha demandato il nuovo scrutinio), ma certamente

contenendo al suo interno una linea di giustificazione della decisione adottata che non può essere misconosciuta, sicché il rimprovero rivolto dal ricorrente principale appare come uno stigma eccessivo e non condivisibile. E perciò, anche infondato.

10.2. Del resto la corretta individuazione della *ratio decidendi* contenuta nella sentenza che s'impugna è principalmente onere della parte (e, nella specie, il ricorrente ha, assai significativamente, esso stesso dubitato, sovente, pur aggredendo questa o quella parte della motivazione, che la stessa esprimesse o potesse esprimere la «vera» *ratio decidendi* della pronuncia) anche se poi essa, ai fini dell'ammissibilità dei singoli mezzi di censura, deve essere valutata dal giudice.

*

11. Perciò, esaminando la sostanza dei motivi dal secondo al quarto del ricorso principale [con i quali l'ente ricorrente - sul presupposto della mancata allegazione e prova dell'osservanza del disciplinare di produzione della birra boema da parte dell'ente pubblico ceco - censura la decisione impugnata nella parte in cui, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe deciso d'ufficio, in sede di rinvio, che la birra prodotta dall'ente pubblico non rispetterebbe quelle regole di produzione, con le conseguenti ricadute sulla pienezza della tutela] si rileva che la loro astratta fondatezza non è decisiva ai fini dell'annullamento della decisione impugnata, proprio perché non colpisce la *ratio* sottesa alla statuizione che attiene al bene della vita che ha vanamente chiesto perché se lo è visto negare.

11.1. Come si è esposto sopra (al § 9) la sentenza della Corte territoriale, impugnata in questa sede, articolata in tre *dicta* [riportati sub lett. A), B) e C)], per quello che rileva ai fini dello scrutinio della prima parte del ricorso principale (lett. B), ha respinto la richiesta di riconoscimento, avanzata in suo favore dall'ente della repubblica Ceca, riguardo al marchio *BUDWEISER* come IGP o DOP, e conseguentemente la validità delle frazioni italiane dei tre marchi impugnati dalla società A.B., per una pluralità di ragioni che si sono riassunte sub lett. da b1) a b4). Di queste, tuttavia, non può dirsi che fondano, coesistendo in modo paritario, la decisione *in parte qua* contestata.

11.2. Con particolare riferimento al punto b2), oggetto delle doglianze di cui ai motivi dal secondo al quarto, deve escludersi che il fondamento ultimo della decisione pronunciata in sede di rinvio sia costituito da tali affermazioni, contestate dall'ente pubblico ricorrente, in quanto esse costituiscono non solo un *thema* d'indagine estraneo alla *regula iuris* enunciata in sede di rinvio (dalla sentenza n. 21023 del 2013) ma anche recessivo rispetto alla tenuta della decisione.

11.3. In buona sostanza, ha astrattamente ragione il ricorrente principale a lamentarsi del fatto che la legittimazione dell'ente ceco a domandare il bene della vita contestato era ormai stata indiscutibilmente affermata dalla pronuncia di rinvio e, di conseguenza, la domanda posta dallo stesso circa la tutelabilità del nome storico come denominazione delle proprie IGP non coinvolgeva né la questione dello statuto dell'ente (se avente veste di produttore di birre o solo di ente regolatore dell'ambito territoriale protetto ossia del cd. *milieu*) e né l'osservanza da parte sua di quel disciplinare relativo alle birre.

11.4. La fondatezza delle censure, pertanto, è solo astratta e coinvolge una parte meramente argomentativa della sentenza, non avendo ad oggetto un punto decisivo di essa, sicché il loro accoglimento può portare solo ad una correzione della motivazione (nel senso anzidetto): non certo alla cassazione della decisione che quell'errore motivazionale ha commesso.

11.5. Può dirsi quindi che il punto b2) della motivazione, come riassunto sopra al § 9 [secondo cui *B.B.* non avrebbe provato di essersi concretamente conformato al disciplinare della birra oggetto di tutela IGP e comunque, non corrispondendo a uno dei produttori ma all'ente che ad essi sovrintenderebbe, non avrebbe legittimazione a chiedere quella protezione], deve essere eliminato dall'ordine testuale della pronuncia di appello, così correggendosi la motivazione, senza che tuttavia l'esito della decisione adottata in sede di rinvio ne subisca un diretto e consequenziale nocumento, venendo meno in tutto o in parte.

*

12. Sempre con riferimento allo stesso II capo della decisione, i motivi dal quinto all'ottavo del ricorso principale dell'ente ceco censurano la decisione impugnata nella parte in cui non ha considerato come provata la continuazione dell'uso, come IGP, di un'espressione geografica (*BUDWEISER*), pur se in lingua o idioma diversi da quello della registrazione dell'IGP.

12.1. Quelli di cui ai motivi quinto e sesto (aventi ad oggetto il *dictum* della sentenza di rinvio e lo stesso diritto europeo sull'uso effettivo del termine *BUDWEISER*) possono essere esaminati congiuntamente.

12.2. Sia la sentenza di rinvio che il richiamato diritto europeo (caso *Parmesan*) non hanno affatto attribuito al termine tedesco-boemo una equivalenza *a priori* con le tre denominazioni IGP, riconosciute a *B.B.* con il Trattato di Atene, ma hanno richiesto al giudice del rinvio un accertamento, valevole solo sul piano della tutela delle denominazioni, se ed in quanto tra l'una e le altre vi sia stato e sussista ancora un collegamento, onde la denominazione storica viva,

nella percezione del pubblico italiano che ricerca quel prodotto, con un'evidente equivalenza di significato rispetto alle tre IGP.

12.3. Le due critiche, pertanto, ancora una volta non colgono la *ratio decidendi* posta a base della decisione impugnata che, al di là di alcune non centrali e decisive affermazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale, ha poi compiuto in concreto l'accertamento richiesto dalla sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013 che, al riguardo, ha richiesto con l'affermato principio di diritto secondo cui, *«ai fini della tutela del marchio d'impresa recante indicazioni geografiche da segni idonei ad ingannare il pubblico, la denominazione identificativa prescelta continua a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdura, ancorché essa non sia più ufficialmente usata e sia perciò diversa da quella attuale, riferendosi l'art. 14 del Codice della proprietà industriale a qualunque designazione idonea ad indicare presso i consumatori la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico.»*.

12.3.1. Del resto la sentenza 21023 aveva espressamente affermato che *«dal momento che l'oggetto della controversia non riguarda in alcun modo indicazioni geografiche o la loro violazione ma esclusivamente la natura decettiva del marchio Budweiser delle società ricorrenti in relazione all'art. 18 l.m. (ora art. 14 c.p.i.), senza che rilevi la protezione a livello delle indicazioni geografiche Europee attribuite dal Trattato di Atene a tre località ceca e le conseguenze che da detto Trattato discendono (sicché)[addizione del R.] il carattere aggiuntivo, e quindi non decisivo, della argomentazione in esame esclude la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 del trattato Ce, per l'interpretazione della norma del Trattato di Atene cui la sentenza si riferisce, come richiesto anche dal PG in sede di discussione.»*.

12.4. In sostanza, questa Corte ha enunciato (nella richiamata sentenza n. 21023) il principio richiamato non già in riferimento al piano delle denominazioni ufficiali registrate (ciò che avrebbe comportato l'esame di questioni del tutto diverse e che invece sono estranee al *thema decidendum* di questa causa, nonostante alcune improprie affermazioni contenute nella sentenza) ma al fatto, ben possibile in concreto, che si sia fatto storicamente un uso di denominazioni collegabili a quelle ufficialmente adottate, alla condizione che il legame risultasse effettivamente provato e verificato.

12.5. Ne deriva, l'irrilevanza di affermazioni ancora una volta svolte con riferimento al profilo della traduzione delle tre IGP (registrate e riconosciute in lingua ceca) in una diversa lingua (quella tedesca) che è problema non rilevante ed estraneo al nocciolo della controversia, onde quelle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza,



costituendo un *obiter dictum*, risultano esorbitanti rispetto alla *ratio decidendi* e, pertanto, la loro censura in questa sede risulta inammissibile: Infatti, il giudice di merito ha effettivamente tenuto conto dei toponimici non più ufficiali, andando a verificarne l'uso e la loro corrispondenza alla realtà effettuale. Non a caso le altre doglianze contenute nel ricorso di *B.B.* si appuntano, questa volta si giustamente, proprio su tale verifica.

13. Ma neppure i restanti due motivi di questo secondo gruppo di critiche sono suscettibili di scrutinio nel merito poiché anch'essi, nell'aggregare parti di motivazione che sono palesemente ultronee o non decisive rispetto al principio di diritto enunciato ed imposto come linea logico-giuridica del percorso affidato al giudice di merito per la tutela richiesta da *B.B.*, secondo gli artt. 14 e 29 del CPI, allontana l'esame dell'adempimento del mandato ricevuto dalla sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013, che è quello della verifica della perdurante notorietà delle denominazioni storiche e, nella specie, di quella specifica (*BUDWEISER*) qui in discussione.

13.1. Infatti, ai fini della verifica demandata alla Corte territoriale («la denominazione identificativa prescelta continua a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdura, ancorché essa non sia più ufficialmente usata e sia perciò diversa da quella attuale»), non hanno rilievo né la questione del giudicato (nascente dalla sentenza della C.A. di Milano, confermata da Cass. n. 13168 del 2002), circa la non tutelabilità dell'espressione geografica (*BUDWEISER*), in relazione all'Accordo di Lisbona del 1958, né la discussione sulla presenza o l'assenza di caratteristiche derivate dal cd. *milieu* (settimo motivo), né l'affermazione di una pretesa incompatibilità tra la tutela secondo il diritto domestico e la tutela di diritto europeo di IGP (ottavo mezzo).

13.2. I corrispondenti mezzi di cassazione si rivelano, perciò, inammissibili.

*

14. Ben altro rilievo hanno dunque i motivi dal nono al dodicesimo con i quali l'ente ceco ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha sostanzialmente affermato lo svanire della notorietà della denominazione in esame (*BUDWEISER*).

14.1. A tal proposito, la sentenza ha affermato che, per la tutela richiesta dagli artt. 14 e 29 del CPI, sarebbe stato necessario acquisire la prova della perdurante notorietà delle denominazioni storiche, secondo quanto riconosciuto - con il principio elaborato da questa Corte - dalle sentt. nn. 21023 (in senso proprio, con il rinvio di cui questo giudizio costituisce l'esito) e 21472 del 2013; prova che, tuttavia, nel caso in esame sarebbe mancata in quanto, secondo il giudice distrettuale: 1) nel giudicato esterno, compiutosi a seguito



della pronuncia della Cassazione n. 21472, la notorietà - allora attuale - sarebbe stata desunta da documenti risalenti alla fine degli anni novanta dello scorso secolo; ii) la scelta di inserire nel Trattato di adesione all'UE solo le denominazioni ceche delle IGP deporrebbe per la conferma indiretta della perdita di quel legame tra il vecchio nome e il prodotto tutelato dalle nuove denominazioni IGP.

14.2. In ordine a tale nocciolo argomentativo, costituente la vera e propria *ratio decidendi* della sentenza in questa sede impugnata, in quanto attinente al principio di diritto enunciato in sede di rinvio, lo scrutinio dei restanti mezzi di cassazione non può arrestarsi sulla soglia delle questioni preliminari, ma deve entrare nel merito, prendendoli in esame sul piano sostanziale.

14.3. Rispetto al detto nucleo argomentativo, l'ente eccepisce:

a) la nullità della sentenza riguardo al preteso «svanire di notorietà» presso i consumatori italiani, ai fini applicativi dell'art. 29 CPI, in corso di causa, per una sorta di ultrapetizione rispetto alle domande avversarie (dirette a paralizzare la pretesa illiceità dell'uso del marchio da parte loro) e, quindi, l'inammissibilità della detta questione esaminata in sede di rinvio (che avrebbe carattere chiuso e non tollererebbe la novità del *thema decidendum*, in realtà mai proposto in sede di primo e secondo grado)(nono mezzo);

b) il travisamento del principio di diritto fissato dalla sentenza di questa Corte n. 21023 del 2013 cit. che avrebbe enunciato il concetto di «perdurante notorietà» solo con riguardo all'accertamento dell'illiceità del marchio avversario, ossia non come requisito (inesistente) per l'utilizzo di un nome storico ma in relazione all'accertamento di decettività e, quindi, di nullità del marchio avversato che avendo turbato il mercato, tra l'altro, avrebbe comportato anche un erroneo accertamento, perciò compiuto in violazione dell'art. 21, commi 2° e 3°, CPI che vietano l'uso decettivo della denominazione (decimo motivo);

c) che la sentenza impugnata abbia violato sia il contenuto della sentenza gemella n. 21472 del 2013, che ha radicato il collegamento tra la denominazione storica e la birra rinomata in quanto espressione di un territorio (concetto evocativo di qualità e provenienza), sia il principio di diritto da essa espresso con riferimento alla portata della scelta dello Stato ceco di adesione al Trattato di Atene, che non solo avrebbe travolto il vecchio giudicato del 2000, che disconosceva il *milieu*, ma che avrebbe anche fondato il concetto di «irriproducibilità altrove» di quel prodotto (undicesimo mezzo);

d) la violazione del giudicato esterno, portato dalla «sentenza gemella» del 2013 (n. 21472) che, nel confermare l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di Milano (nel 2011), ha appurato - con documenti emersi a mezzo stampa fino alla fine degli anni 90, ma

circolati ovviamente anche dopo (o stampati, come è il caso della voce dell'enciclopedia *Wikipedia*, in *actis*, con data del 2006) -, la conoscenza da parte dei consumatori italiani del nome (*BUDWEIS-ER*) della città e della birra ivi prodotta (giudicato esterno, richiamato ma mal assimilato, anzi violato dal giudice del rinvio) (dodicesimo mezzo);

d1) la violazione del principio del riparto dell'onere probatorio, atteso che ciò che era stato espressamente provato avrebbe dovuto esserlo negativamente (il venir meno del significato del termine, presso i consumatori italiani: fatto estintivo dell'accertato fatto positivo *ex iudicato*) dalla controparte (ancora, dodicesimo mezzo).

15. Il nono, il decimo e l'undicesimo mezzo, affermando una comune premessa errata, sono inammissibili.

15.1. Infatti, il *thema decidendum* assegnato in sede di rinvio era proprio quello che la Corte territoriale ha trattato, come emerge dall'esame del *dictum* contenuto nella sentenza n. 21023 («*la denominazione identificativa prescelta continua a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdura, ancorché essa non sia più ufficialmente usata e sia perciò diversa da quella attuale*»), che non a caso forma oggetto di questo gruppo di doglianze da parte dell'ente ceco.

15.2. Né può sensatamente affermarsi che la decisione cassatoria avrebbe vincolato il giudice del rinvio all'affermazione della notorietà di quella denominazione storica, come indicazione geografica, perché altrimenti (in disparte la chiarezza del mandato conferito) non si comprenderebbe perché - essendo già certa quella conclusione - essa non sia stata già affermata dalla Corte di cassazione, quantomeno nell'esercizio dei suoi poteri di decisione nel merito (ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.).

15.3. Del resto la sentenza n. 21023 ha chiaramente espresso il principio secondo cui «*L'utilizzo lecito come marchio di un prodotto di un nome geografico che non costituisce indicazione geografica ricorre dunque quando non esiste alcun collegamento tra il prodotto e la località geografica e i prodotti tipici di questa*», sicché non è un caso che, pur dopo aver dato atto che «la Corte d'appello (aveva ritenuto) [addizione del R.] sussistere la conoscenza da parte del consumatore italiano della provenienza dalla città boema della birra *Budweiser* da una pagina scaricata dal sito *Internet Wikipedia* sulla storia di *Ceske Budejovice* nonché da cinque estratti da pubblicazioni sulla birra, tutte editate negli anni tra il 1995 e il 1999, in cui si parla anche della birra della *Budejovický Budvar*, chiamandola "*Budweiser*"» ha poi ritenuto necessario precisare che «*la documentazione posta a base della decisione della Corte d'appello si riferisce a metà anni novanta ed è pertanto prossima al 1993 data di registrazione del marchio da*

parte di AB, che costituisce la data cui far riferimento ai fini di valutare la decettività del marchio, e quindi la valutazione della conoscenza appare correttamente riferita a tale periodo» e che perciò « la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, ai fini che qui interessano, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmente usata.».

15.4. In altri termini, un accertamento che ha stabilito inequivocabilmente l'esistenza di un uso decettivo della denominazione sino alla metà degli anni novanta andava completato con riferimento al periodo successivo e, perciò, nutrito di una verifica probatoria che non poteva essere di competenza della Corte di cassazione, ma del giudice del rinvio. Accertamento che è stato compiuto, sappiamo, con esito negativo.

15.5. Né può dirsi che la sentenza impugnata abbia violato: a) il contenuto della «sentenza gemella» n. 21472 del 2013, che ha radicato il collegamento tra la denominazione storica e la birra rinomata in quanto espressione di un territorio (concetto evocativo di qualità e provenienza), e b) il principio di diritto da essa espresso con riferimento alla portata della scelta dello Stato ceco di adesione al Trattato di Atene, che non solo avrebbe travolto il vecchio giudicato del 2000, che disconosceva il *milieu*, ma che avrebbe anche fondato il concetto di «irriproducibilità altrove» di quel prodotto.

15.6. La prima pronuncia, riguardando soggetti non sovrapponibili a quelli confliggenti in questa sede, si che non può rivestire valore di giudicato: la corrispondente censura è pertanto infondata. Peraltro, l'affermazione di nullità di quella registrazione si ferma ad un accertamento di decettività della denominazione (*BUDWEISER*) rapportato allo stesso periodo temporale in cui la sentenza n. 21023 del 2013 ha riscontrato il suo collegamento con i luoghi di produzione di quella bevanda.

15.7. Inoltre, nessuna violazione della ripartizione tra le parti dell'onere probatorio è qui riscontrabile poiché all'ente ceco non è stato affatto riconosciuto un diritto alla denominazione IGP, ma solo fino agli anni novanta un potere interdittivo di marchi decettivi in forza della dimostrazione del collegamento tra la denominazione storica e le sue tre IGP, tutta da dimostrare in relazione agli anni successivi, come richiesto dalla cassazione con rinvio. Anche tale profilo è, pertanto, infondato e, di conseguenza, deve essere respinto anche il dodicesimo mezzo di cassazione.

15.8. Infatti, nella sua parte restante, quel motivo, laddove censura l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di Milano (nel 2011) che - con documenti stampati fino alla fine degli anni 90, ma che, secondo quanto si assume, sarebbero circolati anche dopo (o stampati, come è il caso della voce dell'enciclopedia *Wikipedia*, in

actis, con data del 2006) -, avrebbe dovuto dare per acclarata la conoscenza da parte dei consumatori italiani del nome (*BUDWEIS-ER*) indicativo della città e della birra ivi prodotta, il ricorso impinge in una critica inammissibile che finisce per chiedere a questa Corte un riesame di fatti e circostanze, con diversa selezione di elementi e prove, e valutazioni e giudizi, inammissibili in questa sede.

*

16. Non sono fondati neppure i motivi dal tredicesimo al sedicesimo, con i quali l'ente ricorrente ha censurato la decisione impugnata in ordine alle statuizioni relative all'ipotizzato inadempimento contrattuale di A.B. (rispetto alle due scritture *inter partes* del 1911 e 1939) e all'illecito uso della denominazione in esame (*BUDWEISER*) per la birra non di *BUDWEIS*.

16.1. Con essi, in particolare, B.B. si duole:

a) dell'erronea applicazione dei principi relativi al doppio giudicato (interno ed esterno), in quanto, affermando che la sentenza della Cassazione n. 13168 del 2002 avrebbe confinato quegli accordi al solo territorio nordamericano (giudicato esterno) e che quella n. 21023 del 2013, accogliendo solo il quarto motivo e dichiarando assorbiti tutti gli altri avrebbe con ciò stesso determinato il formarsi di un giudicato (interno), la Corte territoriale avrebbe così erroneamente omissso di prendere in esame l'azione contrattuale proposta, per l'assunta violazione del contratto *inter partes* del 1939, senza che nessuno dei due pronunciati avesse mai affermato quanto erroneamente sostenuto dal giudice distrettuale;

b) della conclusione della Corte territoriale di escludere la concorrenza sleale da parte di AB in ragione del legittimo uso del marchio da parte sua. Ma, secondo il ricorrente, per integrare l'illecito concorrenziale (sia come uso di marchio illecito che come pretesa di monopolio illecito), e riconoscere il credito risarcitorio da esso nascente, non sarebbe necessario l'elemento soggettivo, presumendosi la colpa ai sensi dell'art. 2600, 2° co., cod. civ. e dimenticando che dal giudicato delle sentenze della CA di Milano (2987/2000 e 1779/2011), che hanno passato il vaglio di legittimità, non emergeva alcun accertamento di legittimità del preuso (2987/2000) ma, anzi, un accertamento di colpa (per l'usurpazione consapevole del rinomato toponimico: 1779/2011);

c) dell'omessa pronuncia sulla domanda di condanna di AB a non utilizzare più il segno e ritirare ogni confezione di birra dal mercato e in ordine a quella di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ambientali ricompresi nel termine «*BUDWEISER*», così come accertati dal giudicato di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano;

d) della violazione delle norme di cui al 13° mezzo di cassazione, in considerazione del giudicato sul dolo e sulla non necessità



dell'elemento soggettivo come requisito dell'illecito concorrenziale, anche sotto le spoglie della violazione del diritto di indicazione di provenienza geografica e/o del diritto di indicazione geografica protetta.

17. La prima doglianza (tredicesimo motivo di ricorso) assume infondatamente la violazione del doppio giudicato, a cominciare da quello esterno, atteso che la richiamata sentenza di questa Corte (n. 13168 del 2002) che per prima ebbe a pronunciarsi sul punto così motiva:

B.B. « *Sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli accordi del 1911 e del 1939 riguardarono esclusivamente il mercato americano. Essi invece, come appare da un brano di una delle due scritture che la società ricorrente trascrive nel suo atto, riguardano anche le vendite di birra nei paesi europei e dunque in Italia.*

6a) *Osserva il collegio che la doglianza dimentica che la sentenza impugnata ha tratto la criticata conclusione dalla osservazione che gli accordi in questione furono precedenti al momento al quale avvenne da parte di BB la prima registrazione dei marchi, del tutto logicamente e senza violare alcuna delle regole ermeneutiche la Corte ha da ciò dedotto che quei negozi, pertanto, non potettero regolare l'esercizio di registrazioni che al momento non esistevano. Il motivo è pertanto infondato giacché basa su di una inesatta rappresentazione del processo argomentativo seguito dal giudice del merito.*» (pp. 11-12).

17.1. Da tale motivazione è chiaro che il patto *inter partes* non era limitato affatto al «mercato americano»: di qui l'infondatezza del primo profilo di doglianza.

17.2. E ciò del resto consente di superare (perché irrilevante) anche la doglianza circa l'assorbimento della medesima questione sollevata nell'ambito di questo giudizio e sul suo significato di giudicato interno.

18. Neanche la seconda doglianza (il quattordicesimo motivo, riguardante l'illecito da concorrenza sleale) è fondata.

18.1. La Corte territoriale ha sinteticamente escluso l'elemento soggettivo, relativo al profilo risarcitorio *de quo*, in considerazione dell'agire della convenuta A.B. alla stregua della *regula iuris* del diritto di preuso, riconosciuto alla società americana sulla base di un giudicato (formatosi a seguito della sentenza di questa Corte n. 13168 del 2002), onde l'accertamento, in questo stesso giudizio, dell'esistenza di un concreto limite a quell'agire lecito è stato escluso dalla Corte territoriale proprio in ragione della perdita di forza evocativa della denominazione storica, rispetto ai marchi IGP di cui è titolare l'ente ceco.

19. Le ragioni così svolte fanno comprendere anche l'infondatezza dei due restanti mezzi (15° e 16°) atteso che in relazione all'asserita omessa pronuncia del giudice distrettuale, rispetto all'appropriazione di pregi ambientali da parte della società A.B., si frappone sia l'accertamento di rottura nel nesso evocativo del *milieu* veicolato dalle tre IGP, così come compiuto dalla Corte territoriale con la sentenza qui esaminata, e sia il giudicato esterno, costituito dalla sentenza del 2002, laddove essa ha escluso l'esistenza concreta di un tale collegamento (per la carenza del celebrato *milieu* in un prodotto del tutto decontestualizzato dal mondo boemo).

*

20. Vanno a questo punto esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale proposto da A.B., la quale lamenta, rispetto alla parte della sentenza impugnata nella quale viene respinta la domanda di nullità dei marchi registrati da B.B. (nn. 614.536, 614.537 e 674.530), avanzata da A.B. sulla base del proprio diritto di preuso del segno verbale *BUDWEISER*:

a) di aver impiegato un'errata nozione di preuso, intesa come semplice situazione di fatto e non anche, qual essa è, come nozione giuridica, cosicché tale situazione metterebbe capo ad una valida esclusiva sul marchio di fatto che potrebbe essere opposta ai successivi marchi registrati, invalidandoli;

b) l'applicazione errata dei principi sul giudicato in quanto sarebbe stato svalutato quello nascente dalla sentenza della Cassazione n. 13168/2002 sul preuso del marchio di fatto (*BUDWEISER*) e si sarebbe frainteso quello nascente dalla sentenza della Cassazione n. 21472/2013 che, confermando quella della Corte d'appello di Milano n. 1779 del 2011 (secondo la quale il marchio *BUDWEISER* n. 589.805 registrato da AB agli inizi degli anni 90 avrebbe potuto ingannare il consumatore inducendolo a pensare a una provenienza della birra dalla repubblica Ceca), avrebbe limitato la valutazione di decettività al solo periodo temporale circoscritto alla metà degli anni 90 (come risulta anche da altri accertamenti giudiziali secondo i quali quelle registrazioni, successivamente eseguite, sarebbero state tutte confermate come legittime).

20.1. I due mezzi, da trattarsi congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

20.2. Secondo il giudice di merito, l'esistenza di un giudicato (formatosi a seguito della decisione di questa Corte n. 21472 del 2013, relettiva del ricorso di A.B. nel giudizio che ha portato alla dichiarazione di nullità del marchio 589.805 per la sua decettività), comporterebbe il divieto assoluto di uso del marchio per chiunque.

20.3. Ma si osserva di contro dalla ricorrente incidentale che il diritto al segno per il preuso (proprio del giudicato del 2002) e l'invalidità

della successiva registrazione (proprio del giudicato del 2013) danno luogo ad accertamenti autonomi e distinti, sicché la validità del marchio di fatto per il periodo anteriore rispetto a quell'accertamento fonderebbe anche il diritto alla registrazione nel periodo successivo (a quello degli anni 90 a cui rimonderebbe l'affermazione contenuta nella sentenza milanese del 2011).

20.4. Questa Corte ha già affermato, e deve in questa sede ribadire, il principio di diritto secondo cui *«il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.»* (Sez. 1, Sentenza n. 14342 del 2003; Sentenza n. 22350 del 2015).

20.5. La Corte territoriale non si è coerentemente attenuta a tale principio in quanto, con la sua decisione, ha escluso il detto diritto poiché ha ritenuto che esso fosse escluso retroattivamente per sopravvenute situazioni di nullità di una identico marchio registrato perché valutato come decettivo, in quanto idoneo a ingannare il consumatore in ordine alla provenienza del prodotto contrassegnato (pp. 14-5 sent.).

20.6. In realtà, essendo il diritto di preuso un vero e proprio diritto che perdura nel tempo e l'accertamento di decettività di una sua registrazione effettuata dall'avente diritto una formalizzazione di esso, ne deriva che l'accertamento di nullità di una tale registrazione non può estinguere anche un diritto già riconosciuto, dovendosi semmai delimitare gli effetti dell'accertata nullità della formalità, anche in rapporto al periodo temporale che l'ha vista nascere.

20.7. Nel caso in esame, la nullità della registrazione n. 589.805, risalente alla metà degli anni 90 non è coerente con l'accertamento, compiuto dalla stessa Corte territoriale, circa la rottura nel nesso evocativo del *milieu* veicolato dalle tre IGP, così come compiuto dalla Corte territoriale con la sentenza qui esaminata in relazione al periodo successivo a quello considerato per statuire sul marchio n. 589.805.

20.8. La rottura del nesso tra la denominazione e la sua forza evocativa dei corrispondenti toponimici cechi, comporta la piena espansione del diritto di preuso come riconosciuto da giudicato esterno, costituito dalla sentenza di questa Corte n. 13168 del 2002 (laddove essa ha escluso l'esistenza concreta di un tale collegamento per la carenza del celebrato *milieu* in un prodotto del tutto decontestualizzato dal mondo boemo).



20.9. La sentenza impugnata va dunque cassata in applicazione del seguente principio di diritto:

«il preuso di un marchio di fatto, ai sensi della legge Marchi (applicabile *ratione temporis*, e ora dei corrispondenti artt. 12 e 28 CPI, di cui al D. Lgs. n. 30 del 2005), comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.».

21. Il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, va dichiarato inammissibile per carenza d'interesse in conseguenza dell'accoglimento dei primi due.

22. Va affermata l'esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.

PQM

Respinge il ricorso principale; accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile, il 3 ottobre 2017 e, a seguito di nuova convocazione, il 3 ottobre 2017.