

**CORTE DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Ordinanza n. 10300 del 24/04/2018

Presidente: Dott. Francesco Antonio Genovese

Estensore: Dott.ssa Giulia Iofrida

Sul ricorso tra:

UNIBELL INTERNATIONAL S.R.L.,

contro

FIS S.R.L.

- I. La *ratio* dell'art. 13 c.p.i. è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto (1).
- II. Anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, essendo richiesto che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto, per costituire oggetto di valido marchio, abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere (2).
- III. Il carattere distintivo deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa (3).
- IV. La tutela del c.d. "*secondary meaning*", oggi prevista dall'art. 13, comma 2 c.p.i., si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della

acquisizione successiva di una “distintività” attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno. Tale principio è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio “originariamente” debole la stessa tutela accordata ai marchi “originariamente” forti e l’accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all’uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l’effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l’uso di mercato (4).

**Ordinanza (Cassazione Civile), sez. I, 27-04-2018, n. 10300- Pres. GENOVESE
Francesco Antonio- Est. IOFRIDA Giulia - Unibell International S.r.l. c. FIS S.r.l.**

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Bologna, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con sentenza n. 692/204 - in giudizio, promosso dalla Unibell International srl, società operante nel settore della commercializzazione di macchinari elettromedicali e cosmetici e titolare dei marchi registrati, nazionali e comunitari, "recar" e "Tecarterapia" (depositati nel 2003 e concessi, rispettivamente, nel 2004 e nel 2007), volto all'accertamento della contraffazione, anche ai sensi dell'art. 2598 c.c., delle proprie privative industriali posta in essere della FIS srl, società, che commercializza un macchinario denominato "CIM (Capernergy Ipotermia Medicale)" "pubblicizzato nella descrizione del proprio settore medicale come la più moderna ed innovativa apparecchiatura per Tecarterapia" -, ha integralmente confermato, respingendo il gravame della Unibell, la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attrici ed accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarando la nullità dei marchi di titolarità Unibell, per difetto, al momento della registrazione, di capacità distintiva (essendo le denominazioni di uso comune, diffuse nel linguaggio scientifico, quantomeno dal 1999).

In particolare, i giudici della Corte d'appello, oltre confermare il giudizio espresso in primo grado in ordine al difetto originario di capacità distintiva dei segni "Tecar" e "Tecarterapia" al momento della loro registrazione (nel 2003), hanno negato che i suddetti segni avessero, nel corso dei successivi anni, acquisito valore individualizzante per effetto di secondary meaning (c.d. convalidazione), affermando che anzi, dalla produzione documentale (pubblicazioni e brochure essenzialmente), emergeva, laddove potesse riconoscersi ai segni una originaria capacità distintiva, una sopravvenuta volgarizzazione, ai sensi dell'art. 26 c.p.i., essendo divenuti gli stessi "termini di uso comune normalmente utilizzati nella pratica medica e nel linguaggio scientifico per indicare le terapie erogate da ogni macchinario idoneo ad attuare "il trasferimento energetico capacitivo resistivo", fino ad essere inseriti nei prontuari medici". I giudici di appello hanno anche respinto un ricorso cautelare proposto dall'appellante nel corso del giudizio di secondo grado.

Avverso la suddetta sentenza, la Unibell International propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, nei confronti di FIS (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato tempestiva memoria; la controricorrente, solo tardivamente, ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 13 c.p.i., in punto di mancanza originaria di capacità distintiva dei marchi "Tecar" e "Tecarterapia" perchè asseritamente costituiti da "acronimo descrittivo", trattandosi di termini che esprimono concetti di pura fantasia, non aventi alcun collegamento semantico con la terapia ("ipertermia" o "diatermia") praticata con specifici macchinari; 2) con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi comprovanti il collegamento tra il marchio TECAR e la titolare Unibell, non avendo la Corte adeguatamente motivato su alcuni documenti prodotti da essa appellante e ritenuti irrilevanti; 3) con il terzo motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, avendo la Corte affermato, con riferimento ad altro marchio di titolarità di essa Unibell, "Tecar Therapy, gain without pain", registrato nel 1997, non oggetto del giudizio, che anche in esso il cuore del marchio era rappresentato dal termine "Therapy", non "Tecar", con conseguente irrilevanza della circostanza rappresentata dalla esistenza di una risalente registrazione di altro marchio di titolarità Unibell; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 12, 20 e art. 12, n. 2 c.p.i., in riferimento all'errore valutativo commesso dalla Corte nell'individuare il cuore del marchio di cui al precedente motivo, "Tecar Therapy", nella parola "Therapy"; 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 13 c.p.i., per non avere la Corte considerato l'anno 1997 come data di prima registrazione del marchio TECAR, non essendo, a quella data, rinvenibili

documenti che dimostrassero che tale denominazione venisse usata come termine di uso comune nel campo scientifico; 6) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 26 c.p.i., con riferimento alla decadenza del marchio per volgarizzazione, non essendo la titolare Unibell rimasta inerte rispetto alla conservazione e difesa dei propri marchi (pur in difetto di espressa pronuncia della Corte sulla questione) ed essendo la decadenza suddetta ricollegata ad un comportamento del titolare del diritto; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 13, n. 3 c.p.i., per non avere la Corte ritenuto, in ogni caso, convalidati i segni TECAR e TECARTERAPIA, per effetto del secondary meaning; 8) con l'ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 27 c.p.i., sulla mancata declaratoria di nullità parziale dei marchi in contestazione, in riferimento all'utilizzo dei segni per le sole classi merceologiche di prodotti "dispositivi elettromedicali", con piena validità ed utilizzabilità dei segni per contraddistinguere prodotti cosmetici (classi 3, 10, 41 e 44) e comunque prodotti non correlati al macchinario che effettua quella particolare forma di terapia diatermica.

2. Preliminarmente non merita accoglimento la richiesta della ricorrente, formula con la memoria ex art. 378 c.p.c., di rimessione della causa alla pubblica udienza, alla luce della importanza della questione inerente la validità e tutelabilità dei marchi formati da acronimi, atteso che, nella fattispecie, per quanto si dirà appresso, non rileva, in realtà la questione sollevata dalla ricorrente, in riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata.

3. La prima censura è inammissibile.

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 c.p.i., sotto due profili, il difetto, che sarebbe stato affermato, di capacità distintiva dell'acronimo "T.E.C.A.R." e di univoca indicazione sull'origine dei prodotti.

La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, nella quale si era dichiarata la nullità dei segni denominativi di titolarità della Unibell, oggetto del giudizio, in quanto, già al momento del deposito delle domande di registrazione, nel 2003, i termini "Tecar" e "Tecarterapia" erano liberamente utilizzati, nella letteratura scientifica, per identificare la metodologia terapeutica (Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo) tramite il suo acronimo, quantomeno dal 1999, tanto da essere inseriti "nel 2001 nei prontuari medici senza riferimento alcuno a Unibell".

Infatti, l'art. 13 c.p.i., lett. a) ritiene privi di carattere distintivo i segni "che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio"; la lett. b) della stessa disposizione esclude 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". Parallelamente, l'art. 25 c.p.i. sancisce la nullità dei marchi privi di capacità distintiva (salvo che non l'abbiano acquistata successivamente alla registrazione).

La ratio di tali disposizioni è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto (Cass.2405/2015; Cass. n. 967/1999; Cass. n. 1929/1998).

La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purchè non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, essendo richiesto che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto, per costituire oggetto di valido marchio, abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perchè impiegate in senso arbitrario,

fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere (v. Cass. n. 1929/1998 cit.; Cass.11017/1992).

In tal senso è anche la giurisprudenza comunitaria la quale valuta la descrittività alla luce dell'interesse generale di assicurare che segni descrittivi di una o più caratteristiche di prodotti o servizi per i quali è chiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono prodotti e servizi simili (v. Corte giust. UE, 29 aprile 2004, C-456- 457/01).

Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa (Cass.2015 cit.).

La valutazione compiuta dalla Corte d'appello, conforme ai principi di diritto sopra enunciati, e la ratio decidendi, non incentrata sulla valenza descrittiva dell'acronimo utilizzato dalla Unibell ovvero sul difetto di univoca indicazione sull'origine dei prodotti contraddistinti dai segni in esame, non è intaccata dalla censura.

3. Il secondo ed il terzo motivo, implicanti vizi motivazionali e da trattare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che non si contesta l'omesso esame di fatti storici decisivi, quanto l'insufficiente motivazione, nella decisione impugnata, in ordine alla irrilevanza di alcune produzioni documentali di parte attrice ovvero la non corretta interpretazione del materiale istruttorio documentale, riservata al giudice di merito, ovvero una questione giuridica (non corretta individuazione dell'elemento distintivo presente nel marchio "Tecar Therapy, gain without pain", registrato nel 1997).

4. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare, del pari, unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili, anzitutto, in quanto non pertinenti alla ratio decidendi, non avendo la Corte d'appello, in ogni caso, escluso ogni rilievo del marchio complesso, già registrato dalla Unibell, nel 1997, "Tecar Therapy, gain without pain", non oggetto del presente giudizio, perchè il "cuore" del segno fosse da identificare nella parola "Therapy", ma per quanto già affermato in ordine alla carenza, da sola, di distintività del termine "Tecar" ed alla "diversità" del suddetto segno, registrato nel 1997, rispetto a quelli, oggetto di domanda di registrazione nel 2003 (pag. 10 della decisione impugnata). Il quinto motivo, poi, è rivolto essenzialmente a sollecitare un inammissibile riesame del merito.

5. Il sesto motivo (relativo alla questione della successiva decadenza dei marchi, ove validi, per loro volgarizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 26 c.p.i.) è assorbito.

6. Il settimo motivo, relativo al rigetto del motivo di appello inerente la c.d. convalidazione del marchio originariamente privo di capacità distintiva, per effetto del fenomeno del c.d. secondary meaning, è infondato.

Questa Corte ha, anche di recente (Cass. 30491/2017; Cass. 22953/2015; Cass. 8119/2009), ribadito che la tutela del cosiddetto "secondary meaning", oggi prevista dall'art. 13, comma 2 c.p.i., si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno. Tale principio è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presidono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato.

La Corte d'appello ha ritenuto sufficiente richiamare, sul punto, quanto già precisato in ordine al fatto che i termini "recar" e "Tecarterapia" avevano, al 2003 e comunque prima della proposizione del giudizio, acquisito una valenza descrittiva e non individualizzante, stante la diffusione delle espressioni nella letteratura medica o

sanitaria, ritenendo del tutto generico "il riferimento alle ingenti risorse che Unibell avrebbe speso per pubblicizzare i propri prodotti su importanti riviste di settore".

In tal modo, la Corte d'appello ha dunque accertato, con compiuto esame nel merito, che, nella percezione del pubblico, non si era operato il necessario mutamento di significato del segno, da generico a specifico, con acquisizione di un carattere individualizzante e di indicatore di provenienza della determinata impresa.

7. L'ottavo motivo è inammissibile.

Invero, la sentenza della Corte d'appello non tratta la questione della nullità parziale, ai sensi dell'art. 27 c.p.i., dei marchi registrati, per le classi merceologiche protette dalla registrazione ed estranee ai "dispositivi elettromedicali" ed avendo confermato integralmente la decisione di primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto specificare di avere avanzato la richiesta (subordinata alle principali questioni sopra esposte) anche nei motivi di appello.

8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.