



LI 9968
9968.17

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

Oggetto
Benetton
Heale
R.G.N. 5270/2013

Cron. 9968
Rep. *C.I.*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Ud. 06/12/2016
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5270-2013 proposto da:

(omissis) S.R.L. (c.f. (omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) , giusta procura in calce al ricorso;

2016
1944

- *ricorrente* -

contro

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 16/2013 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 09/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

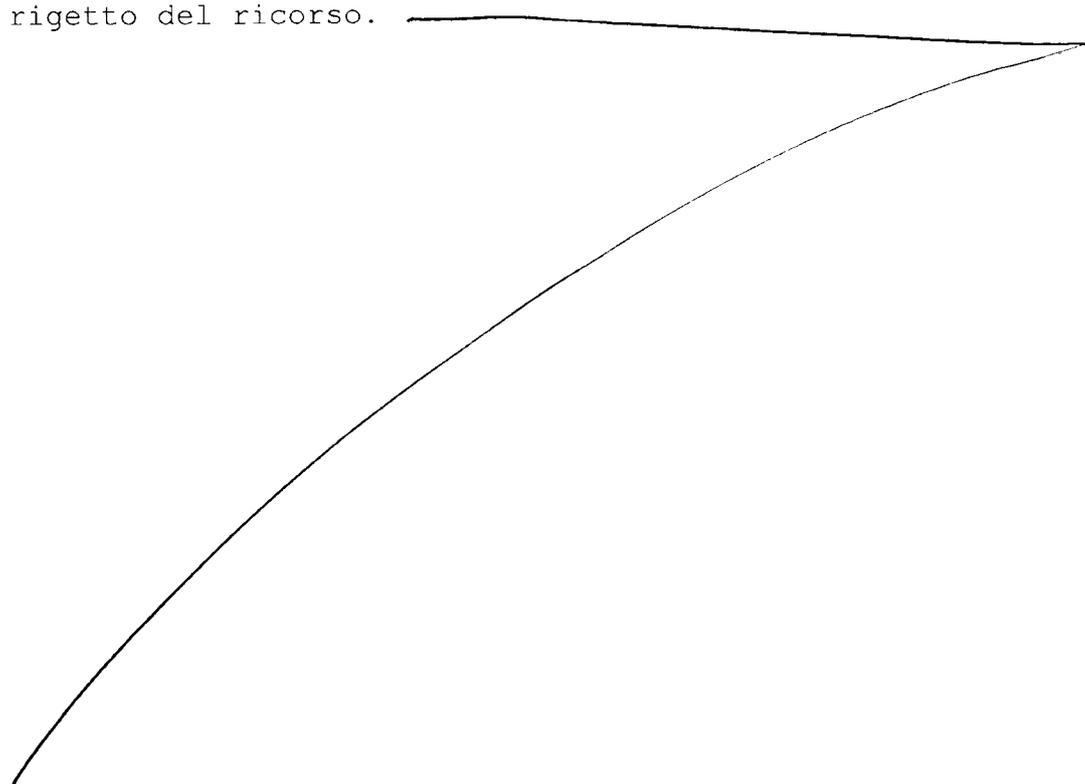
udito, per la ricorrente, l'Avvocato; (omissis)

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis)

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

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



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2005, (omissis) srl, titolare del marchio "(omissis)" conveniva davanti al Tribunale di Milano (omissis) S.p.A. , per sentir dichiarare che l'uso del predetto marchio non violava alcun diritto della convenuta.

Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento negativo della consolidazione del marchio "(omissis)", la declaratoria di nullità del predetto marchio, l'accertamento della contraffazione del proprio marchio "(omissis)" e della Ditta (omissis), l'accertamento di concorrenza sleale, le conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie. 

Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, con sentenza in data 16/4/2009, dichiarava la nullità del marchio "(omissis)", accertava che l'uso del predetto marchio costituiva contraffazione del marchio "(omissis)" e ne inibiva la prosecuzione dell'uso; ordinava all'attrice la modificazione della denominazione sociale "(omissis)"; rigettava la domanda di risarcimento danni.

Proponeva appello la (omissis) srl.

Si costituiva la (omissis) spa, chiedendone il rigetto.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 9/1/13, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione l'appellante.

Resiste con controricorso l'appellata che pure deposita memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 20 D.Lgvo. n.30 del 2005 sostenendo che erroneamente il giudizio di somiglianza tra (omissis) e (omissis) si è svolto soltanto con riferimento al profilo grafico e fonetico, senza considerare quello descrittivo.

Con il secondo, lamenta violazione dell'art. 28 DLgvo n. 30 del 2005 sotto un altro profilo, sostenendo il preuso del marchio di fatto e della propria ditta, essendone a conoscenza la società (omissis).

Con il terzo, vizio di motivazione, sostenendo che la società (omissis) aveva riconosciuto l'uso della ditta (omissis) non solo come marchio, ma anche come ditta e denominazione sociale.

Quanto al primo motivo, questa Corte ha avuto modo di affermare (tra le altre, Cass. N. 15840 del 2015) che l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in

conflitto deve compiersi avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti, grafici, visivi, fonetici ecc.

La Corte di Appello, con motivazione adeguata e priva di errori di diritto, afferma che tra i due segni esistono spiccate similitudini in relazione al profilo fonetico, anche nell'aspetto denominativo. Pur riconoscendo che il marchio (omissis) è stato utilizzato assieme ad un elemento figurativo, rappresentato da uno scudo sul quale è disegnato un occhio, ritiene il giudice a quo, facendo propria la valutazione del Tribunale, che tale elemento descrittivo non riesca a controbilanciare la somiglianza fonetica e grafica.

Quanto al secondo motivo, va osservato anzitutto che, secondo l'insegnamento di questa Corte, ~~che ha affermato~~ un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che ^{essa} utilizzi ~~sta~~ quella parola anche come marchio (Cass. 22350 del 2015).

Nella specie, la ricorrente sembra confondere tra ditta e marchio, perché l'eventuale tolleranza dell'uso della ditta o dominazione sociale (omissis), non significa tolleranza nell'uso dello stesso segno come marchio: dunque non potrebbe esservi convalidazione del marchio.

Ancora una volta, il giudice a quo, con motivazione adeguata, priva di errori di diritto, sostiene che l'affermazione della (omissis) spa, contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, circa la sua conoscenza dell'esistenza dell'azienda (omissis), non dimostra che essa fosse a conoscenza anche del marchio (omissis), essendo la predetta affermazione totalmente generica.

Né si pone questione sul rapporto tra preuso e registrazione, in quanto la ricorrente non deduce di aver registrato una propria ditta (omissis) prima della registrazione del marchio o della ditta (omissis).

Va in ogni caso osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte (al riguardo, Cass. N. 26498 del 2013) afferma l'inapplicabilità ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto dell'istituto della convalidazione.

Quanto al terzo motivo, va precisato che ad esso si applica la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 introdotto dal D.L.N. 83 del 2012. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, chi lamenta vizio di motivazione secondo la nuova disciplina, deve individuare adeguatamente il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale od extratestuale da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e "quando" tale fatto sia

stato oggetto di discussione tra le parti e la "decisività" del fatto stesso. Ciò che la ricorrente non ha fatto, limitandosi a sostenere, in modo del tutto apodittico, che non si trattava solo dell'uso della dicitura (omissis) come marchio, ma anche come ditta e denominazione sociale.

Per quanto si è detto i primi due motivi di ricorso appaiono infondati e il terzo inammissibile.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali per l'importo di €. 8.200,00 di cui €. 200.00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 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.

Roma, 6/12/2016

Il Consigliere Estensore.

Depositato in Cancelleria

7

20 APR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Candelola

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO