

Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo VITRONE PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI CONSIGLIERE
Dott. Carlo PICCININNI CONSIGLIERE
Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
D.S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio
dell'Avv. Prof. Bruno Sassani che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente
dall'Avv. Prof. Mario Franzosi dall'Avv. Lorenzo Biglia entrambi del foro di Milano e
dall'Avv. Gerhart Gostner in forza di procura speciale a margine del ricorso
principale

- RICORRENTE Principale -

CONTRO

D.dS. cosmétiques S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 12, presso
lo studio dell'Avv. Cesare Persichelli che la rappresenta e difende in forza di procura
speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, rapp.to e difeso anche
dall'avv. Giovanni Guglielmetti per proc. not. G. Garbagnati del 21.07.03 n.
156406 di repert.

- CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale -

NONCHÉ

PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di
MILANO

- INTIMATO -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 155/2000
pubblicata il 28.1.2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.9.2003 dal
Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Uditi i difensori delle parti.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale
ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 25.5.1992, la "D.dS. cosmetiques" S.p.A. ("DS")
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la D.s.r.l. e, premesso di essere una
nota società (appartenente al gruppo B.) che operava nel settore dei cosmetici appunto e
che, sin dalla fine degli anni "settanta", aveva iniziato ad ampliare la propria attività
estendendola anche al settore della pelletteria e degli accessori di moda, tanto da
depositare per la relativa classe 18, in data 11.4.1990, il proprio marchio, chiedeva che lo
stesso giudice procedesse all'accertamento negativo della contraffazione e della
concorrenza sleale contro di essa prospettate nella diffida del 16.4.1992 dalla convenuta,
la quale, infatti, le aveva contestato che l'uso ad opera dell'attrice della denominazione e
del marchio nel settore dei prodotti di cui alla classe merceologica sopra riferita provocava
una lesione dei diritti di esclusiva che nascevano, a suo favore, dal marchio (n. 39451),
depositato il 31.8.1981, contraddistinto dalla parola "D.", laddove i due marchi e le due

denominazioni non potevano collocarsi su un piano tale da poter essere confusi. La convenuta medesima, costituendosi, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria, spiegando altresì domanda riconvenzionale per l'accertamento del comportamento dell'attrice che implicava contraffazione ed illecita concorrenza. Detto giudice, con sentenza del 12.12.1996 /23.1.1997, ritenuta insussistente l'interferenza e la confusione tra i due marchi, in accoglimento delle domande dell'istante principale, dichiarava che l'utilizzo da parte di quest'ultima del marchio e della denominazione " D.dS."non costituiva contraffazione del marchio e della denominazione della convenuta D. s.r.l. Contro tale decisione, proponeva appello la D. S.p.A. (già D. s.r.l.), deducendo molteplici censure.

Resisteva nel grado l'appellata, la quale chiedeva il rigetto del mezzo sottolineando l'infondatezza dei relativi motivi. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16.11.1999/28.1.2000, respingeva il gravame, assumendo:
a) che i marchi in questione avessero ciascuno un proprio nucleo ideologico, caratterizzato da elementi plurimi e tra loro diversi, che ne componevano l'insieme ed erano, rispetto a questo, non separabili e distintamente apprezzabili;
b) che il nome "D." riportato nel marchio più recente (per i prodotti classe 18) della società D.dS. si inserisse in una composizione grafica del tutto diversa rispetto a quella della società D. ed avesse una valenza evocativa differente, non denotando alcuna caratteristica che gli attribuisse rilievo autonomo ed essendo inserito nel contesto degli altri elementi che componevano il marchio complesso, rispetto ai quali non si evidenziava in alcun modo particolare;
c) che la comunanza, quindi, del nome "D." nei due marchi, in ragione della diversità concettuale ivi rispettivamente assunta, non ne compromettesse la diversità, trattandosi di un elemento non sufficiente a determinare interferenze in seno alla funzione distintiva propria di ciascuno e non apparendo la denunciata sovrapposizione in alcun modo idonea a provocare nel consumatore medio, e tanto meno negli operatori del settore, rischi di confusione, né a creare l'impressione che i prodotti contrassegnati da tali marchi provenissero da un'unica fonte produttiva o che comunque tra le due imprese produttrici potesse sussistere un qualche collegamento. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la D.S.p.A., deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la D.dS. cosmetiques S.p.A., la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato del pari affidato a tre motivi, ugualmente illustrando l'uno e l'altro con memoria.

Diritto

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza. Occorre in secondo luogo notare che la notifica del ricorso principale al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano deve essere intesa come mera litis denuntiatio, senza, cioè, che una simile notifica valga a fare acquistare al medesimo Procuratore Generale la veste di parte necessaria nel presente giudizio, atteso che, ai sensi degli artt.70 e 72 c.p.c., il Pubblico Ministero, il quale, nella specie, non risulta infatti neppure intervenuto in grado di appello, è tale (ovvero, appunto, parte necessaria, anche in sede di gravame) nei soli giudizi in cui sia stata esperita, in via principale o riconvenzionale, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio di impresa, potendo egli stesso proporre la relativa domanda a norma del

combinato disposto degli artt.69 c.p.c. e 59 della legge marchi (tanto nel testo risultante dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, anteriormente vigente, quanto nel nuovo testo introdotto dall'art. 55 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480) ed avendo, perciò, facoltà di impugnare la sentenza resa sulla domanda avanzata dal privato interessato, laddove il contrario è a dirsi quante volte, come nel caso in esame, venga invece dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, la questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, del marchio stesso, o la questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione (Cass. 31 luglio 1956, n. 3007; Cass. 29 maggio 1962, n. 1290; Cass. 25 gennaio 1989, n. 413; Cass. 5 luglio 1995, n. 7416; Cass. 21 maggio 1998, n. 5067). Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo:

- a) che la Corte territoriale non si è pronunciata sul precedente, praticamente identico, dove erano coinvolti il marchio "D." ed il marchio "D.d'E.", usati per biancheria e costumi da bagno;
- b) che detta Corte, infatti, in una antecedente pronuncia (10 febbraio 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3293/6), aveva deciso che il marchio "D." è marchio forte e che il marchio "D.d'E." è confondibile con il marchio "D.";
- c) che la sentenza impugnata non fa, invece, alcun riferimento a questa pronuncia, precedentemente emessa dalla medesima Corte territoriale;
- d) che un contrasto così palese avrebbe avuto logicamente bisogno di una qualche motivazione, la cui mancanza, come pure il difetto di ogni giustificazione rispetto ad una decisione diametralmente opposta su una fattispecie pressoché identica, soggiace a tutte quelle critiche che vengono solitamente sollevate nell'ipotesi di decisioni contrastanti;
- e) che nella sentenza impugnata non è neppure detto che il precedente in esame è errato o inconferente o pronunciato su una fattispecie completamente diversa; f) che la Corte territoriale non ha notato che le parti, nei loro scritti, hanno discusso proprio di un'ipotesi ove uno dei due marchi era il marchio "D." (come nel caso in oggetto) e l'altro era il marchio "D.d'E.", ovvero un marchio molto simile a quello "D.d.S.". Il motivo non è fondato.

Premesso, infatti, che non è configurabile il vizio di violazione di legge se il giudice, come nella specie, non spiega perché la sua decisione si discosta dai precedenti giurisprudenziali, là dove essa sia giuridicamente corretta (cosa che non è di per sé in questione con riguardo al motivo in esame), giova notare che la pronuncia della Corte territoriale non può essere sindacata neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che un simile vizio postula che, nel ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia, mentre non è evidentemente tale una difforme decisione resa in una diversa causa, tra diverse parti e per diversi fatti.

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo:

- a) che la Corte territoriale non ha voluto prendere in esame la distinzione tra marchio forte e marchio debole, la quale costituisce l'indispensabile presupposto per valutare la confondibilità tra due marchi, così da poter determinare la capacità distintiva ed il grado di tutela dell'uno rispetto all'altro; b) che detta Corte non ha così neppure ricollegato conseguenze ad una distinzione che non è stata affatto apprezzata;
- c) che il giudice del merito, peraltro, non sembra negare del tutto che il marchio "D." sia appunto un marchio forte, là dove riconosce una valenza concettuale a tale segno, il quale, secondo la sentenza impugnata, sarebbe probabilmente (e giustamente) indicativo della dea della caccia;
- d) che lo stesso giudice, tuttavia, non ha esplicitato l'argomento e non ha tratto dalla forza

del segno medesimo le conseguenze che si dovrebbero legare ad un marchio descritto come se fosse forte e, cioè, in grado di esprimere un concetto non descrittivo; e) che il segno, in questione, infatti, ha ricevuto nella sentenza impugnata una tutela pari a quella di un marchio debole, senza cioè che la Corte territoriale si sia preoccupata di valutare se il marchio anzidetto non si ricollegli per caso al concetto richiamato ed esattamente individuato.

Il motivo non è fondato.

Al riguardo, è noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante (Cass. 30 gennaio 1985, n. 573; Cass. 22 gennaio 1993, n. 782; Cass. 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592).

Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, con incensurato (quanto meno con riguardo al motivo in esame) apprezzamento, ha ritenuto: a) che "In realtà i marchi in questione hanno ciascuno un proprio nucleo ideologico caratterizzato da elementi plurimi e tra loro diversi, che ne compongono l'insieme e sono, rispetto a questo, non separabili e distintamente apprezzabili. Il nome "D." è solo uno di tali elementi e, pur essendo comune, non è tale da comportare confondibilità o interferenza"; b) che stante dunque (la) "chiara ed evidente ... diversità concettuale che assume il nome "D." nell'ambito dei marchi complessi in oggetto ... la comunanza di tale nome nei due marchi non ne compromette ... l'assoluta diversità, che se è immediatamente percepibile sulla base di un contestuale confronto visivo, neppure può sfuggire al raffronto tra uno dei due segni ed il ricordo dell'altro".

Ne consegue che la sentenza impugnata va esente dalle censure dedotte con il motivo anzidetto, dal momento che la Corte territoriale si è riferita, per escludere la confondibilità, non certo alla mera presenza di "lievi modifiche o aggiunte" nei due marchi in esame, ma, all'opposto, al contesto ed al significato distintivo (il cosiddetto "nucleo ideologico") dei riferiti segni, che ha ritenuto essere affatto differenziati, onde è palese come il giudice del merito abbia compiuto il relativo giudizio (di confondibilità appunto) sulla base dei criteri che sono propri dei marchi "forti" (ricercandone cioè e confrontandone esattamente il suindicato "nucleo ideologico"), non già dei marchi "deboli" (arrestandosi, cioè, al già richiamato profilo che attiene alle "lievi varianti ed aggiunte").

Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente principale contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo: a) che, secondo la Corte territoriale, il marchio "D.d.S." evocerebbe, agli occhi del consumatore, il nome di una persona reale, mentre il marchio "D.", indicando la dea della caccia, assumerebbe una diversità concettuale nell'ambito dei due marchi complessi in oggetto;

b) che la sentenza impugnata, sul punto, è sbagliata e contraddittoria, non avendo riflettuto sul fatto che il cognome "d S." richiama invece proprio la selva, cioè la foresta, regni di Diana e della caccia;

c) che l'espressione "dS.", la si voglia intendere come un'espressione latina o come un'espressione in lingua spagnola, ha indubbiamente un significato che non allontana affatto il nome "D." da quello della dea della caccia, ma, al contrario, lo avvicina richiamando il concetto di foresta o di caccia anche nel cosiddetto cognome;

d) che la sentenza impugnata incentra sull'esistenza di un cognome la diversità tra i due marchi, tralasciando completamente, però, di valutare che cognome sia questo cognome,

essendo evidente che "D.d.S." non è la stessa cosa che "D.D." o altro cognome qualsiasi, in quanto, nel primo caso, il cognome riporta ancora alla selva, alla foresta, alla caccia il nome di Diana, dea appunto della caccia. Il motivo non è fondato. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto: a) che "il nome "D." del marchio dell'appellante non è di per sé indicativo di una persona ma evoca, unito al complesso dell'immagine grafica sulla quale si sovrappone (una pezza di cuoio che fa da sfondo ad una antilope che salta), qualcosa di attinente alla caccia e, quindi, a Diana, la dea della caccia (onde) non esprime, in sostanza, alcun legame soggettivo con una persona legata alla casa produttrice ma piuttosto un legame oggettivo con gli animali le cui pelli vengono lavorate per confezionare i prodotti dell'appellata"; b) che, per contro, "il nome "D." riportato nel marchio più recente (per i prodotti della classe 18) della società D.d.S. si inserisce in una composizione grafica del tutto diversa rispetto a quella della società D. ed ha una valenza evocativa all'evidenza differente. Rappresenta infatti una componente della parte patronimica del marchio, indicando chiaramente un nome proprio di donna al quale si accompagna in modo necessariamente congiunto il cognome (d.S., appunto), ed è a questo strettamente rapportato; è privo di qualsiasi connotato legato alla fantasia, ma informa che la casa produttrice è legata ad una persona precisa. Non ha, inoltre, una particolare accentuazione grafica, essendo anzi scritto in caratteri minuscoli e sotto la sigla DDS, di decisa preminenza dal punto di vista grafico; non ha alcuna caratteristica che gli attribuisca rilievo autonomo, ma è inserito nel contesto degli altri elementi che compongono il marchio complesso e rispetto ai quali non si evidenzia in alcun modo particolare".

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, l'apprezzamento della Corte territoriale, legato peraltro ad una interpretazione "complessiva" del marchio in oggetto ("D.d.S."), tale cioè da includere la considerazione altresì "degli altri elementi che (lo) compongono" (segnatamente dal punto di vista grafico, come "la sigla DS, di decisa preminenza"), costituisce, all'evidenza, un apprezzamento di fatto il quale, di per sé, si sottrae al sindacato di legittimità, risultando il frutto di una adeguata e congrua motivazione, immune da vizi logico-giuridici, che va perciò esente dalle censure dedotte a quest'ultimo riguardo con il motivo in esame.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Per quanto attiene, poi, al ricorso incidentale, giova notare come questo, pur essendo stato proposto in via condizionata, ovvero "solo per la non creduta ipotesi che (questa) Corte dovesse per qualche ragione cassare la sentenza" e, quindi, in subordine, "nel caso (cioè) di accoglimento totale o parziale del ricorso della D.S.p.A.", rechi tuttavia l'espressa riproposizione delle "difese sollevate da DS in primo grado, che erano rimaste assorbite nella decisione del Tribunale e che ... DS sempre in via tuzioristica aveva riproposto ex art. 346 c.p.c. con la comparsa di costituzione e risposta in appello e che erano poi rimaste assorbite anche in tale sede".

Occorre, perciò, fare applicazione del principio secondo cui presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, conseguente al rigetto del ricorso principale, è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità, che deve essere accertata dalla Corte di Cassazione indipendentemente dalla proposizione di un'eccezione, onde il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile, e non assorbito, qualora con il medesimo la parte integralmente vittoriosa in appello sollevi questioni che il giudice di secondo grado non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, atteso che il ricorso incidentale, anche se

qualificato come condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto la soccombenza, laddove tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio (Cass. 16 luglio 2000, n. 9637; Cass. 8 ottobre 2002, n. 14382; Cass. 22 agosto 2003, n. 12344; Cass. 29 agosto 2003, n. 12680).

Deve, quindi, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c. quanto all'esito del ricorso principale, liquidandosi tali spese in euro 100,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura forfettaria del dieci per cento sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge, mentre la stessa natura condizionata del ricorso incidentale giustifica la compensazione di dette spese relativamente all'esito di quest'ultimo.

P.Q.M

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori dovuti per legge, compensando dette spese tra la ricorrente incidentale e la parte avversa.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEB. 2004