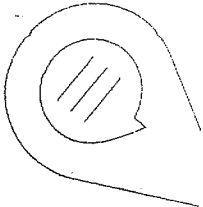




14528/16



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Industriale  
Marchi  
d'impresa

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7526/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 14528

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente

Rep. - I.

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere

Ord. 12/04/2016

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere

PU

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Rel. Consigliere

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7526-2011 proposto da:

(omissis) (c.f. (omissis) ), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in (omissis)

presso l'avvocato (omissis), che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis)

(omissis), (omissis), giusta procura speciale per

2016

Notaio (omissis) di (omissis)

777

(omissis) del (omissis), con Apostille n.

(omissis) del (omissis);

- ricorrente -

Fallimenti

**contro**

(omissis) S.P.A. (c.f. (omissis) ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis) , giusta procura speciale per Notaio (omissis) di (omissis) - Rep. n. (omissis) del (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1998/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis) (omissis) , con delega avv. (omissis) , e l'Avvocato (omissis) , con delega avv. (omissis) , che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2001, la  
(omissis) (d'ora in avanti, (omissis)), produttrice di  
birra nella Repubblica Ceca, convenne in giudizio la (omissis)  
(omissis) (d'ora in avanti, (omissis)), alla quale  
contestò di utilizzare in Italia, su licenza della società  
nordamericana (omissis) (d'ora in avanti, (omissis)), il  
marchio (omissis), registrato con il n. (omissis), costituente  
contraffazione della porzione italiana del marchio  
internazionale (omissis) (n. (omissis)) di cui essa era  
titolare; formulò domanda di concorrenza sleale per indebita  
appropriazione di pregi e imitazione servile e chiese di  
emettere le pronunce conseguenziali.

(omissis) chiese il rigetto delle domande e,  
in via riconvenzionale, di accertare la concorrenza sleale  
perpetrata dall'attrice di inibirle l'uso della porzione  
italiana del marchio internazionale di cui era titolare e di  
condannarla a norma dell'art. 96 c.p.c.

Per quanto ancora interessa, il Tribunale di Roma ha emesso  
una sentenza parziale (n. 15877/2004) con la quale ha  
rigettato le domande dell'attrice e, con sentenza definitiva  
(n. 15470/2007), ha accolto la domanda riconvenzionale,  
statuendo che l'uso da parte di (omissis) di marchi aventi ad  
oggetto, in tutto o in parte, la parola (omissis) o  
espressioni simili, costituiva concorrenza sleale nei

confronti di (omissis); ha inibito all'attrice l'uso della porzione italiana del marchio internazionale n. (omissis), l'ha condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria (avendo agito a tutela di un marchio che sapeva essere stato dichiarato nullo) ed ha emesso le pronunce consequenziali.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 10 maggio 2010, riuniti i gravami, li ha rigettati, pur limitando l'inibitoria all'uso del marchio n. (omissis) sino al 2003, non essendo la (omissis) licenziataria di (omissis) dopo il 2003.

Le Corte, per quanto ancora interessa, ha emesso le seguenti statuizioni con le quali ha rigettato i corrispondenti motivi di gravame avverso l'impugnata sentenza parziale: ha ritenuto inammissibile la domanda di tutela del marchio (omissis), sotto il profilo della tutela dell'indicazione geografica protetta, perché proposta per la prima volta in appello; ha confermato il giudizio di nullità del marchio (omissis), che ha tratto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13168/2002 che, giudicando in altro giudizio tra (omissis) e (omissis) (licenziante di (omissis)), aveva riconosciuto, in favore di (omissis), il preuso esplicante effetti nei confronti di tutti i marchi registrati da (omissis) (incluso quello di cui si contorceva) e, di conseguenza, ha confermato il rigetto della domanda di contraffazione proposta da (omissis), a protezione di un marchio non tutelabile, ed ha accertato la violazione dell'inibitoria disposta dal primo giudice; ha rigettato i-

motivi di gravame di (omissis) avverso l'impugnata sentenza definitiva, che aveva accolto la riconvenzionale di (omissis); ha confermato il giudizio del primo giudice di irrilevanza della questione di validità del marchio n. (omissis).

(omissis), avverso questa sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui s'è opposta la (omissis) con controricorso.

In data 25 marzo 2016, la ricorrente ha depositato documentazione diretta a dimostrare il venir meno del diritto azionato da (omissis), per effetto di due sentenze di questa Corte (n. 21472 e 21023 del 2013) che, con efficacia di giudicato, hanno ritenuto nullo il marchio, n. (omissis), invocato da (omissis). Successivamente, le parti hanno presentato memorie, a norma dell'art. 378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Nella premessa del ricorso per cassazione, (omissis) ha affermato di non avere interesse a coltivare la domanda di tutela del marchio n. (omissis), ma ad opporsi all'accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, in base alla quale essa era stata condannata per concorrenza sleale confusoria, in mancanza, a suo avviso, di un doveroso accertamento della illiceità e decettività del marchio (omissis) n. (omissis).

Tale ultima premessa è stata corroborata, quanto all'invocata nullità del marchio (omissis) azionato da Peroni, dalla sopravvenuta documentazione prodotta da (omissis) nel

corso del giudizio di cassazione, a norma dell'art. 372 c.p.c., in quanto diretta a dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno.

Infatti, in altro giudizio di merito promosso da <sup>(omissis)</sup>, ai fini dell'accertamento della nullità della frazione italiana dei marchi internazionali <sup>(omissis)</sup>, questa Corte, con sentenza n. 21023 del 2013, in accoglimento del motivo di ricorso di <sup>(omissis)</sup> che denunciava l'illiceità della registrazione del marchio invocato da <sup>(omissis)</sup>, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1082 del 2007, per avere omissis di indagare sulla nullità del predetto marchio.

E soprattutto, nel giudizio di merito tra <sup>(omissis)</sup> (e la sua licenziataria <sup>(omissis)</sup>) e le società distributrici italiane del marchio <sup>(omissis)</sup>, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1779 del 2011, ha dichiarato la nullità del predetto marchio n. 589805, respingendo la tesi secondo la quale l'avvenuto accertamento del preuso avesse implicato l'accertamento definitivo della validità dello stesso con valore di giudicato. Il ricorso di <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> avverso la predetta sentenza è stato rigettato dalla Cassazione con la sentenza n. 21472 del 2013, la quale ha ribadito che l'accertamento del preuso non implicava quello della validità del marchio <sup>(omissis)</sup> e che tale questione non era stata esaminata perché nessuna eccezione era stata sollevata dalle parti al riguardo.

Inoltre, la medesima sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1779 del 2011 ha precisato che "alla declaratoria di nullità del marchio n. (omissis) consegue il rigetto delle domande di contraffazione e concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. proposte da (omissis) e (omissis). Presupposto di entrambe le tutele [...] è infatti la legittimità del marchio rispetto al quale si deduce la violazione dei diritti di esclusiva (nell'azione di contraffazione) o l'effettiva confondibilità dei prodotti e dell'attività di un concorrente (nella domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.p.c.). Alla pronuncia di nullità del marchio n. (omissis) consegue anche il rigetto della domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.p.c.". E il relativo motivo di ricorso per cassazione è stato rigettato dalla Cassazione che, con la citata sentenza n. 21472 del 2013, lo ha giudicato "palesamente infondato poiché, accertata la nullità da parte della Corte d'appello del marchio (omissis), è chiaro che su di esso non è possibile fondare alcuna azione di contraffazione né richiesta di risarcimento danni".

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso formulati dalle ricorrente (omissis) avverso il capo di condanna per concorrenza sleale emesso nei suoi confronti, in accoglimento della domanda di (omissis), il cui presupposto era la validità di un marchio (n. (omissis)) che è stato giudicato

nullo con effetti erga omnes (artt. 123 c.p.i. e 58 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, mod. dall'art. 54 d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).

In particolare, sono fondati: il primo motivo, riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale di concorrenza sleale proposta da (omissis), per omesso esame della illegittimità della registrazione del marchio (omissis) di (omissis); il terzo motivo, che imputa alla Corte di merito di avere ritenuto coperta dal giudicato e, in parte, irrilevante la questione della validità del marchio azionato da (omissis) in via riconvenzionale, a fondamento della domanda di concorrenza sleale; il quarto motivo, nella parte concernente la ritenuta preclusione circa l'esame della validità del marchio (omissis), non potendo essere ritenuta responsabile per concorrenza sleale, senza prima esaminare se l'uso dell'analogo marchio (omissis) in Italia fosse illecito; il sesto, nella parte riguardante l'opponibilità a del preuso di un marchio confondibile e, comunque, nullo. Sono inammissibili i motivi (quinto e, in parte, secondo e quarto) concernenti l'invocata tutela della denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche insite nel marchio, i quali non colgono né censurano la ratio della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che tale tutela fosse stata invocata solo nel giudizio di appello e che, quindi, la domanda fosse nuova e inammissibile.



Sono inammissibili anche i restanti motivi: l'ottavo, concernente il giudizio di nullità del marchio n. (omissis) (in quanto ricompreso tra quelli dichiarati nulli con forza di giudicato), per difetto di interesse, avendo la ricorrente dichiarato di non avere interesse a coltivare la domanda di tutela del suddetto marchio e, quindi, di abbandonarla; il settimo, concernente l'asserita duplicazione del divieto di fare uso del marchio n. (omissis), con relativa inibitoria, vista la genericità della censura e il difetto di interesse dimostrato da (omissis) con l'abbandono della domanda a tutela di quel segno in Italia; il nono, concernente il rigetto della domanda di convalidazione del marchio, poiché non censura una delle autonome e autosufficienti rationes decidendi enunciate nella sentenza impugnata, secondo la quale (omissis) avrebbe dovuto opporre questa eccezione non a (omissis) ma alla licenziante (omissis) nel giudizio milanese sulla nullità del marchio.

Sono assorbiti gli altri profili del secondo e sesto motivo, concernenti la censura di omessa pronuncia sull'eccezione proposta da (omissis) per paralizzare la domanda di concorrenza sleale nei suoi confronti, avendo la Corte di merito emesso implicita pronuncia di rigetto al riguardo; è assorbito anche il decimo motivo, concernente la condanna di (omissis) ex art. 96 c.p.c. confermata in appello.

In conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da (omissis).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in considerazione del sopravvenuto giudicato e della complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, terzo e, in parte, quarto e sesto motivo; dichiara inammissibili il quinto, settimo, ottavo, nono e, in parte, secondo e quarto motivo; dichiara assorbiti il decimo e, in parte, il secondo e sesto motivo; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di (omissis); compensa le spese dell'intero giudizio.

Roma, 12 aprile 2016.

Il cons. rel.



Il Presidente

