

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

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Presidente -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. OMISSIS proposto da:

TITOLARE MARCHIO
- ricorrente -

Contro

CASA EDITRICE
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4725/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata per la materia industriale e intellettuale - con sentenza emessa il 31.5.12, accolse in parte le domande d'inibitoria, risarcimento e di pubblicazione della sentenza di condanna, proposte dalla CASA EDITRICE nei confronti di TITOLARE MARCHIO, per aver quest'ultima registrato ed utilizzato, sin dal marzo 1999, il segno distintivo (OMISSIS), inserito nel sito internet, in violazione dei diritti di esclusiva relativi al marchio e alla testata giornalistica "(OMISSIS)" di sua spettanza.

In particolare, il Tribunale ritenne operante la convalidazione, ex art. 28 CPI, del marchio registrato riferibile al dominio (OMISSIS) limitatamente alle condotte poste in essere dalla convenuta TITOLARE MARCHIO sino al 26.3.2009, allorchè tale marchio non fu rinnovato dalla titolare, sicchè dopo la relativa scadenza, non avendo più CASA EDITRICE, titolare del marchio (OMISSIS), tollerato la violazione dei propri diritti, ne fu dichiarata la decadenza. La TITOLARE propose appello; si costituì la CASA EDITRICE che propose appello incidentale chiedendo di accertare che il marchio (OMISSIS) non si fosse mai convalidato a causa dell'elemento soggettivo della mala fede dell'appellante principale la quale aveva registrato tale marchio nella consapevolezza di violare il diritto anteriore della società appellata.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Scotti - Rel. Caiazza, n. 4721 del 21 febbraio 2020

Con sentenza del 10.12.2015, la Corte d'appello di Milano rigettò l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riformò la sentenza di primo grado: accertando e dichiarando che il marchio (OMISSIS) di proprietà di TITOLARE MARCHIO non si era mai convalidato e, per l'effetto, dichiarando l'illegittimità di detto marchio e del relativo uso del nome a dominio e della testata; ordinando alla TITOLARE MARCHIO il trasferimento a favore dell'appellata del nome a dominio (OMISSIS) entro 30 gg. dalla comunicazione della sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento della penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Al riguardo, la Corte territoriale argomentò che: correttamente era stata ritenuta infondata la domanda relativa alla convalidazione del nome di dominio e della testata (OMISSIS) in quanto, sebbene siano segni distinti dal marchio e non oggetto di registrazione, non potrebbero tuttavia essere convalidati quali segni atipici correlati al marchio (OMISSIS); l'uso di tale segno per contraddistinguere il sito internet di pertinenza del marchio di TITOLARE MARCHIO (OMISSIS) risultava certamente interferente con il marchio "(OMISSIS)", poiché generava confusione in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi espresso dall'art. 22 CPI, determinando un rischio di associazione del sito al marchio, considerando che l'obiettivo di riferimento dei due marchi era il medesimo (pubblicazioni destinate al pubblico femminile).

La Corte d'appello ha invece accolto parzialmente l'appello incidentale della CASA EDITRICE osservando che la TITOLARE MARCHIO aveva registrato e utilizzato in mala fede il segno (OMISSIS), con l'illecito intento di agganciare il pubblico del marchio famoso (OMISSIS), come risulta avvalorato dal fatto che l'appellante aveva utilizzato il suddetto segno anche quale "marchio mega-tag" per rendere il suo sito personale più facilmente raggiungibile dai motori di ricerca, essendo emerso che su tale sito personale veniva pubblicizzata l'attività giornalistica della medesima appellante e la possibilità di acquistare il suo ultimo libro; ai fini della valutazione della mala fede della S. era irrilevante che la società appellata avesse tollerato la presenza di detto marchio sino al 2008, concedendo anche un'intervista alla appellante sulla rivista Marie Claire, essendo invece rilevante il momento della registrazione del marchio, non dovendosi tenere conto dell'eventuale comportamento successivo di tolleranza che vale come ulteriore elemento per valutare l'applicabilità o meno della convalidazione (una volta accertata la mancanza di registrazione in mala fede).

Ricorre in cassazione TITOLARE MARCHIO con un unico motivo illustrato con memoria.

Resiste l'CASA EDITRICE s.p.a con controricorso illustrato con memoria.

RITENUTO IN FATTO CHE:

Con l'unico motivo di ricorso TITOLARE MARCHIO denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 CPI, censurando l'accoglimento parziale dell'appello incidentale della CASA EDITRICE in quanto: la Corte d'appello, nel ritenere che la registrazione del marchio (OMISSIS) fosse avvenuta in mala fede, aveva valorizzato la notorietà del marchio (OMISSIS) che, invece, non assumeva rilevanza in ordine alla convalidazione del marchio posteriore, da considerare estesa anche all'ipotesi di marchio munito di rinomanza nell'ambito dell'UE ed a marchio notoriamente conosciuto a norma dell'art. 6 bis, della Convenzione di Unione di Parigi; la ricorrente aveva registrato il marchio in quanto da sempre è stata conosciuta come tale, mentre il nome (OMISSIS) non aveva quale finalità l'agganciamento alla rivista (OMISSIS) edito dalla società controricorrente, ma quella di contraddistinguere in modo diretto l'attività della stessa ricorrente; in ogni caso, la ricorrente aveva introdotto alcune modifiche idonee a distinguere il proprio marchio da quello della CASA EDITRICE, aggiungendo il suffisso "net" (quest'ultimo rientrando nell'ambito dei sintagmi che, all'epoca dei fatti, agli albori della diffusione di internet, poteva avere rilevanza distintiva nel

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Scotti - Rel. Caiazza, n. 4721 del 21 febbraio 2020

contraddistinguere un marchio dall'altro); non era stata dimostrata la notorietà del marchio (OMISSIS) alla data della registrazione del marchio della ricorrente (1999).

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto non può sostenersi che la sentenza impugnata sia sorretta da tre distinte *rationes*, emergendo piuttosto che i tre profili indicati dalla società controricorrente siano tra loro logicamente connessi, da costituire espressione della medesima argomentazione che sorregge la motivazione adottata dalla Corte d'appello (infatti, secondo quest'ultima, la convalidazione non applicabile per analogia ai segni atipici pur connessi al marchio registrato - non è legittima per la mala fede della ricorrente all'atto della registrazione del marchio successivo, la cui finalità era quella di agganciare il pubblico che utilizzava il primo marchio).

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia escluso la convalidazione del proprio marchio, ritenendolo registrato in mala fede, criticando la valutazione complessiva degli elementi di fatto posti a sostegno della pronuncia impugnata e contestando che sia stata provata la notorietà del marchio (OMISSIS) registrato dalla società controricorrente anteriormente a quello per cui è causa, (OMISSIS).

Ora, va anzitutto rilevato che la doglianza è inammissibile nella parte in cui è diretta al riesame dei fatti, ovvero a provocare una diversa interpretazione dei fatti oggetto della sentenza impugnata riguardo all'insussistenza dei presupposti della convalidazione del marchio della ricorrente.

Invero, la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile l'art. 28 CPI attraverso una motivazione esaustiva, fondata su una serie di fatti, peraltro non contestati, non censurabile in questa sede.

La ricorrente ha comunque esposto che la invocata convalidazione del marchio (OMISSIS) non sarebbe esclusa dalla notorietà o rinomanza del marchio anteriore (OMISSIS), di cui è titolare la CASA EDITRICE, poichè il marchio da convalidare non aveva mai avuto la finalità determinante di agganciare la rivista (OMISSIS) ma solo quella di contraddistinguere in modo diretto l'attività della TITOLARE MARCHIO, come comprovato anche dall'uso del suffisso net.

Tale critica non coglie nel segno. Invero, va osservato che la registrazione di un *domain name* che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poichè permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. Al riguardo, seppure con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, consta un unico precedente di legittimità, (cfr. Cass., n. 24620/10) sui segni atipici, secondo cui: "*nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), anche ai nomi di dominio (di sito internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all'acquisto*".

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Scotti - Rel. Caiazzo, n. 4721 del 21 febbraio 2020

Nel caso di specie è indiscusso, in quanto giudizialmente accertato dalla stessa Corte territoriale, che il marchio registrato in questione è "forte", per cui lo stesso risulta assistito dalla più rigorosa tutela, connotata da una maggiore incisività che rende illegittime le variazioni anche originali che, comunque, lasciano intatto il nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno (Cass. n. 5091/2000; n. 1413/1995; n. 5924/1996), giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l'uso del marchio (cfr. Cass., n. 26000/18).

Ora, è indubbio che l'uso del marchio (OMISSIS) abbia comportato un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico semantico, al marchio rinomato ed altamente distintivo (OMISSIS), presente come testata editoriale nel territorio nazionale fin dagli anni '40 del secolo scorso; nè merita censura il rilievo del giudice del merito in ordine alla sussistenza della mala fede, quale elemento impeditivo della convalidazione, all'atto della registrazione del marchio fatto valere dalla ricorrente, avvenuta vari decenni dopo la creazione del marchio agganciato, in conformità dell'art. 28 CPI. Ne consegue altresì, al riguardo, l'irrilevanza del riferimento della ricorrente al fatto che il link collegato al segno (OMISSIS), che rinviava ad altro sito che pubblicizzava un libro della S., fosse stato introdotto solo nel 2008, atteso che la Corte territoriale ha ravvisato la mala fede al momento della registrazione del marchio successivo.

Per quanto esposto, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6400,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*