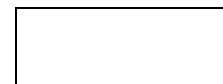


Civile Ord. Sez. 1 Num. 11004 Anno 2023
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 26/04/2023



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8841/2020 R.G. proposto da:

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, presso lo studio dell'avvocato PASSALACQUA MARCO BONELLI EREDE , rappresentata e difesa dagli avvocati SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA (SLVLGN58H45F205U), GUGLIELMETTI GIOVANNI (GGLGNN62D05F205U)

-ricorrente-

contro

AMBROSETTI ALFREDO, AMBROSETTI PARTECIPAZIONI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI VIERI (PLTVRI76P23H501Q) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARNOLETTI LAURA MARIA (RNLLRA60P46F205A), TRAVERSO MARIO EDOARDO (TRVMDR54M28F205A), ILARDI PIETRO (LRDPTR75S18H501S),

GALLI CESARE (GLLCSR62D08B157X), MAGLIANI ANDREA
(MGLNDR56D14F205U), BOGNI MARIANGELA
(BGNMNG71H49B157R),

-controricorrenti e ricorrenti incidentali-

e

AMBROSETTI GROUP LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA V. COLONNA, 39, presso lo studio dell'avvocato PASSALACQUA
MARCO (PSSMRC72E01H501Z) rappresentato e difeso dagli
avvocati SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA
(SLVLGN58H45F205U), GUGLIELMETTI GIOVANNI
(GGLGNN62D05F205U),

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3409/2019
depositata il 05/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3409/2019,
pubblicata il 5/8/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del
2018 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di
impresa, che aveva respinto tutte le domande proposte dalla The
European House - Ambrosetti spa, nei confronti della Ambrosetti
Partecipazioni srl e di Alfredo Ambrosetti, e, in parziale
accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dai
convenuti, aveva accertato che le registrazioni, nell'ottobre 2014, a
seguito di domande del 27/9/2012 e del 26/2/2013, del marchio
nazionale «TEH-A» e del marchio internazionale «TEH-A»
(dichiarata cessata la materia del contendere quanto al marchio
«Lettera Club Ambrosetti»), effettuate a nome proprio dalla attrice,
costituiscono inadempimento al contratto di licenza *inter partes*

dell'11/12/2000, ordinando il trasferimento, ai sensi dell'art.118, comma 3, lett.a), c.p.i., alla Ambrosetti Partecipazioni srl, dal momento del loro deposito, della titolarità della registrazione del suddetto marchio nazionale e della frazione italiana e delle frazioni residue di quello internazionale, con inibitoria ad ogni ulteriore utilizzo del segno «TEH-A», anche nella forma «TEHA», con fissazione di una penale giornaliera, nonché aveva accertato e dichiarato che il diniego opposto dalla società attrice alla partecipazione ad eventi da parte dei delegati designati dalla Ambrosetti Partecipazioni srl e ad altre forme di esercizio, diretto e indiretto, delle facoltà di controllo spettanti alla stessa Ambrosetti Partecipazioni srl, costituiva inadempimento del contratto di licenza, condannando l'attrice al pagamento a favore della società convenuta della somma di € 10.500,00 a titolo di risarcimento danni.

Si evince dagli atti che l'attrice The European House - Ambrosetti spa, già denominata Ambrosetti srl, di seguito TEHA - società operante nel capo della attività di consulenza strategica ed operativa alle imprese e alle istituzioni, nota per avere organizzato, dal 1975, il Forum Villa d'Este di Cernobbio, uno dei più prestigiosi e accreditati incontri internazionale di discussione e dibattito su temi di politica economica -, con citazione del 2015, aveva convenuto in giudizio la società Ambrosetti Partecipazioni srl e Alfredo Ambrosetti (il quale aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Ambrosetti srl, poi denominata TEHA), esponendo che, nel novembre 2000, vi era stata una scissione parziale della società (all'epoca denominata Ambrosetti srl e in seguito denominata TEHA), con creazione della Ambrosetti Partecipazioni srl, cui erano state cedute solo alcune partecipazioni societarie e registrazioni di marchi, non anche la denominazione sociale, e, con ulteriore contratto dell'11/12/2000, la neo istituita Ambrosetti Partecipazioni aveva concesso a TEHA la

licenza dell'uso dei marchi «*Ambrosetti*», conferiti in occasione della scissione societaria, con facoltà di uso degli stessi nella denominazione sociale e impegno, alla scadenza del contratto di licenza, di eliminare dalla propria ragione sociale di ogni parola collegata con i propri marchi, nonché, successivamente al 26/12/2000, i soci TEHA avevano sottoscritto un patto parasociale per la tutela della denominazione Ambrosetti.

L'attrice, assumendo che le contestazioni sollevate dai convenuti sulla legittimità della registrazione dei marchi nazionali ed internazionale registrati nel 2014 dalla TEHA, in asserita violazione degli artt.3.2 e 3.4 del contratto di licenza del 2000, fossero infondate, poiché il segno Ambrosetti non era incluso nei marchi registrati e comunque alcun diritto potevano vantare le controparti sull'acronimo, in assenza di alcun rischio di confusione, aveva chiesto l'accertamento della titolarità della denominazione sociale The European House -Ambrosetti spa e del conseguente diritto di utilizzare il segno Ambrosetti all'interno di essa, della natura non contraffattoria del segno TEH-A, registrato come marchio, e dell'assenza di inadempimento del contratto di licenza.

I convenuti, in primo grado, avevano dedotto, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo Ambrosetti Group Ltd, che:

a) la Ambrosetti Partecipazioni era titolare del marchio italiano ed internazionale «*Ambrosetti*», registrato il 14/10/1985, su domanda del 1979, nonché del marchio italiano ed internazionale «*Ambrosetti Formazione*», registrato il 27/9/1989, su domanda del 1989, tutti regolarmente rinnovati; b) al fine di tenere separati i segni distintivi dall'attività operativa di consulenza, si era stipulato, contestualmente alla scissione, il contratto di licenza, con il quale si era attribuita all'attrice la facoltà di inserire i marchi Ambrosetti nella propria ragione sociale e si era prevista la necessità di previo assenso scritto della licenziante per nuove combinazioni d'uso con i marchi concessi in licenza e TEHA aveva assunto l'impegno a non

registrare marchi che comportassero un rischio di confusione; c) la Ambrosetti Group Ltd aveva registrato nel 1996, su domande del 1993, marchi nazionali inglesi contenenti il segno «*Ambrosetti*», sia, tra il 2005 ed il 2007, i marchi comunitari e nazionale inglese ed internazionale «*The European House*», mentre erano emersi plurimi inadempimenti al contratto di licenza, ad opera dell'attrice TEHA, la quale aveva registrato marchi italiani ed internazionali TEH-A, nonché *domain names* ed *account di social networks* contenenti il nome «*Ambrosetti*» ed aveva impedito la partecipazione di Chiara Ambrosetti, come rappresentante della società convenuta, alle riunioni del Club Ambrosetti e più in generale l'esercizio dell'attività di controllo sull'uso del segno. I convenuti, pertanto, oltre al rigetto delle domande attoree, avevano chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento di tutti gli inadempimenti contrattuali da parte di TEHA e Ambrosetti Group, con trasferimento alla Ambrosetti Partecipazioni srl di tutti i marchi, nomi a dominio ed *account* indicati, con provvedimenti conseguenza di inibitoria, fissazione di penale, pubblicazione e risarcimento danni.

La terza chiamata società di diritto inglese, parimenti costituitasi, aveva eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto ai marchi nazionali di diritto inglese, ai sensi degli artt. 4.1, 8 e 24 del Regolamento UE n. 1215/2012, nonché rispetto al marchio internazionale «*The European House*», designante solo paesi extra UE, ed al marchio comunitario analogo, da proporre dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detti Stati, nonché l'inammissibilità della chiamata in causa, in quanto non connessa per *petitum* e *causa petendi* alla domanda riconvenzionale azionata dai convenuti, deducendo di essere stata costituita nel 1988 con la denominazione Nevrus Ltd, successivamente cambiata più volte e con l'inserimento del segno «*Ambrosetti*» già a partire dal 1989,

epoca antecedente la scissione del 2000, con il pieno consenso della sua controllante, in modo pressoché totalitario, Ambrosetti srl (poi TEHA) e di Alfredo Ambrosetti, titolare di una singola azione, e di essere rimasta estranea alle vicende della scissione, che nulla aveva disposto in proposito, e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.

Il Tribunale, rilevata la «*sostanziale contestualità*» dei tre contratti oggetto di causa, indice di un'operazione complessa e sostanzialmente unitaria, aveva ritenuto, a sostegno del rigetto delle domande attoree e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, limitatamente ai segni registrati come marchi da TEHA ed agli *account* di *social network*, nonché al contegno ostruzionistico assunto da TEHA nei confronti di Ambrosetti Partecipazioni, che, con l'atto di scissione, nel quale si faceva riferimento ad un trasferimento d'azienda, e che comunque integrava una fattispecie traslativa, le parti avevano inteso determinare una rigida separazione tra l'attività di consulenza, rimasta in capo a TEHA, e la titolarità dei marchi comprendenti la «*denominazione Ambrosetti*», attribuita invece alla Ambrosetti Partecipazioni, ma, in ogni caso, ciò era chiaro anche per effetto del contratto di licenza, stipulato venti giorni dopo, con il quale la Ambrosetti Partecipazioni aveva concesso a TEHA i marchi «*Ambrosetti*» per contraddistinguere i propri servizi, il che non avrebbe avuto alcun significato ove la TEHA fosse già stata all'epoca effettiva titolare di un suo autonomo diritto a usarlo nella denominazione sociale, con pattuizioni espresse della facoltà per la licenziataria di utilizzare i marchi «*inserendone uno o più, anche in abbinamento con altre parole, nella propria denominazione sociale*» (art 3.1, lett.b) e dell'impegno della licenziataria, alla cessazione per qualsiasi causa del contratto di licenza, di eliminare, senza ritardo, dalla propria denominazione sociale e in quella delle società controllate ogni parola che sia collegato o collegabile con i marchi

di cui al contratto (clausola 5.3); nello stesso senso deponevano anche i patti parasociali.

In definitiva, ad avviso del giudice di primo grado, l'uso del termine «*Ambrosetti*» da parte di TEHA aveva carattere derivativo, perché fondato sul consenso del titolare dei segni distintivi relativi, la Ambrosetti Partecipazioni.

Il Tribunale aveva poi respinto, nel merito (ritenute infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità della richiesta di chiamata in causa del terzo), le domande svolte nei confronti della terza chiamata, in quanto i marchi contenenti il nome «*Ambrosetti*» risultavano registrati dal 1997 e non erano contemplati negli accordi di fine 2000 né avevano trovato regolamentazione successiva, mentre i marchi «*The European House*» non contenevano alcun riferimento alla componente denominativa «*Ambrosetti*».

I giudici di appello, in particolare, hanno rilevato che: a) quanto alle doglianze circa il fatto che la denominazione sociale «*Ambrosetti*» non era da ricomprendere nei segni distintivi validamente trasferiti con la scissione alla Ambrosetti Partecipazioni, dal contratto di licenza emergeva, come già osservato in primo grado, che quest'ultima, licenziante, aveva consentito a TEHA (all'epoca, denominata Ambrosetti), licenziataria, di fare uso dei propri marchi per i servizi di consulenza aziendale, espressamente disciplinandosi anche l'inserimento, da parte della licenziataria, di tali segni, tra cui il patronimico «*Ambrosetti*», nella propria denominazione sociale ed in quella delle società controllate, senza poi operare distinzioni tra denominazione sociale e marchio, essendo oltretutto, posto che TEHA svolge solo servizi di consulenza, inconcepibile alcun uso della denominazione sociale che «*non sia anche uso del marchio generale della società che ad essa corrisponde*» ed essendo «*la denominazione sostanzialmente un marchio "di servizio di fatto"*» e

l'uso nella denominazione del segno «*Ambrosetti*» sostanzialmente un uso «*in funzione di marchio*», con conseguente cessazione del diritto di TEHA di utilizzare il marchio «*Ambrosetti*» come marchio di servizi e di mantenerlo anche nella propria denominazione sociale, nel momento in cui cesserà il contratto di licenza; b) i tre contratti in oggetto, stante la contiguità cronologica e la stretta correlazione teleologica, dovevano essere intesi, come già ritenuto dal Tribunale, come sorretti dalla comune intenzione delle parti «*di riservare alla Ambrosetti Partecipazioni ogni diritto sull'uso, quale segno distintivo, del patronimico "Ambrosetti"*»; c) il marchio, nazionale ed internazionale, «*TEH-A*» registrato dall'attrice, tra il 2012 ed il 2014, risultava non solo confondibile ma pienamente sovrapponibile al segno «*Ambrosetti*», che, da solo o nelle varie combinazioni in cui viene utilizzato, rientrava nelle disposizione del contratto di licenza che ne riservavano alla Ambrosetti Partecipazioni la titolarità e ne subordinavano l'uso da parte di TEHA al consenso di quest'ultima; c) mentre era infondata la doglianza della TEHA circa l'ordine di trasferimento del marchio nazionale e della porzione italiana del marchio internazionale registrato alla Ambrosetti Partecipazioni srl, effettiva titolare di tali registrazioni, ai sensi dell'art.118, comma 3, lett.a), c.p.i., doveva escludersi, in accoglimento, in parte, del nono motivo di gravame principale, la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere del marchio TEH-A ed alla conseguente richiesta di trasferimento delle medesime, essendo competenti le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detto marchio è stata effettuata, in base all'Accordo di Madrid; d) erano poi infondati i motivi di gravame principale, concernenti l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo e il difetto di giurisdizione dei giudici italiani in ordine alle domande svolte nei confronti della terza chiamata Ambrosetti Group Ltd, sulla base delle ragioni espresse dal

Tribunale secondo cui l'attrice in riconvenzionale, Ambrosetti Partecipazioni srl, aveva contestato alla AGL soltanto una *«compartecipazione nella violazione delle previsioni del contratto di licenza dell'11/12/2000, sul presupposto che gli inadempimenti per cui è causa sono stati compiuti da TEHA anche per il tramite della sua controllata inglese»*, con conseguente comunanza di *petitum* e *causa petendi* rispetto alle domande principali formulate nei confronti di TEHA e sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.8 del Reg.1215/2012; e) era inammissibile il gravame incidentale degli appellati, in quanto essi si erano costituiti solo il 14/3/2019, oltre i termini di cui all'art.166 c.p.c. (venti gg. prima dell'udienza di prima comparizione), non entro l'8/3/2019, considerato che il rinvio della prima udienza di comparizione delle parti (dal 28/3/2019, fissato in citazione in appello, al 3/4/2019, mercoledì successivo) era stato operato, con decreto del Presidente del 27/12/2018, ai sensi dell'art.168 bis *«quarto comma (e non quinto)»*, come si evinceva dal fatto che la parola *«quinto»* era stata barrata, e tale rinvio, ai sensi dell'art.70 bis disp.att.c.p.c., non modifica i termini di costituzione rispetto all'originaria udienza fissata nell'atto di citazione.

Avverso la suddetta pronuncia, la The European House – Ambrosetti spa propone ricorso per cassazione, notificato il 28/2/2020, affidato a quattordici motivi, nei confronti di Ambrosetti Partecipazioni srl e Dr. Alfredo Ambrosetti (che resistono con controricorso, notificato l'11/6/2020, e ricorso incidentale affidato a tre motivi) e di Ambrosetti Group Limited (che resiste con controricorso notificato il 21/7/2020 e ricorso incidentale condizionato in due motivi). I controricorrenti hanno replicato con controricorso al ricorso incidentale condizionato della AGL. Le parti (ricorrente principale e ricorrente incidentale condizionata, da un lato, e controricorrenti e ricorrenti incidentali, dall'altro lato) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2565 e 2567 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che, con la cessione dei marchi e il successivo contratto di licenza per il loro uso da parte della cedente, quest'ultima utilizzasse la propria denominazione sociale a titolo derivativo, per effetto della licenza di marchio, e dovesse quindi cessarne l'uso al termine della Licenza stessa, nonostante le parti non avessero mai pattuito anche la cessione della denominazione sociale; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., dell'art.2567 c.c., per avere la sentenza errato nel non accertare che la denominazione sociale è un diritto indisponibile *inter vivos* che quindi non può essere oggetto di circolazione; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1343, 1344, 1362, 2565 c.c.. per non avere la sentenza accertato che, in ogni caso, anche ove la denominazione sociale fosse un segno suscettibile di trasferimento per atto *inter vivos*, non poteva nella specie essere trasferita, «*in assenza (a) di un "consenso espresso" al suo trasferimento e (b) del trasferimento della relativa "azienda" Ambrosetti srl*» e pertanto per non avere ritenuto che, se dalla scissione (da sola o unitamente agli altri atti) si fosse ricavata la volontà delle parti di trasferire anche la denominazione sociale, in tale caso la scissione si sarebbe tradotta, insieme agli altri atti, in un negozio in frode alla legge, per configurarsi come mezzo al fine di eludere le norme imperative sulla circolazione della denominazione sociale di Ambrosetti srl; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt.1344, 1346, 1362 e 1367 c.c., per avere la sentenza interpretato la Licenza in maniera contraria alla comune intenzione delle parti e comunque nel senso che il diritto della ricorrente sulla sua denominazione sociale deriverebbe dalla

Licenza e per non avere ritenuto a fronte dell'interpretazione adottata, che in tale caso la Licenza si sarebbe tradotta, insieme agli altri atti, in un negozio in frode alla legge, per configurarsi come mezzo al fine di eludere le norme imperative sulla circolazione della denominazione sociale; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt.2565, 2567, 2564, 1344 e 1362 c.c., per avere la sentenza ritenuto che i distinti atti di scissione, Licenza e patti parasociali, sottoscritti tutti in tempo diversi, sarebbero contestuali e farebbero emergere che la comune intenzione delle parti fosse quella di riservare d Ambrosetti Partecipazioni ogni diritto sul segno distintivo «Ambrosetti», incluso quello di usarlo nella denominazione sociale, e per non avere ritenuto che, ove si trattasse di operazione unitaria, messa in atto al fine di riservare la titolarità di tale diritto ad Ambrosetti Partecipazioni, si tratterebbe allora di negozio in frode alla legge per elusione delle norme imperative sulla circolazione della denominazione sociale; f) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt. 2341 bis comma 1 c.c., 2564, 2567, 1344 e 1362 c.c., per avere la sentenza ritenuto che il contenuto dei patti parasociali sottoscritti dai soci di Ambrosetti srl confermasse il carattere derivativo del diritto di essa sulla sua denominazione sociale o che comunque dai patti parasociali si potesse desumere l'avvenuto trasferimento della denominazione sociale in favore di Ambrosetti Partecipazioni, e per non avere ritenuto, a fronte dell'interpretazione adottata dei patti parasociali, che in tal caso i patti si sarebbero tradotti, insieme agli altri atti, in un negozio in frode alla legge per configurarsi come mezzo al fine di eludere le norme imperative sulla circolazione della denominazione sociale e per non avere ritenuto che i patti erano comunque da anni scaduti; g) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1344, 1362 e 2564, 2567 c.c., per

avere la sentenza erroneamente ritenuto che, dalla corrispondenza tra le parti, inerente il marchio «*Ambrosetti*», si desumesse che la ricorrente aveva disposto dei diritti sulla propria denominazione sociale trasferendoli controparte e utilizzando quindi la denominazione sociale solo a titolo derivativo; h) con l'ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt. 1362 c.c. e 20 c.p.i., per avere la sentenza applicato al caso di specie congiuntamente gli articoli 3.2 e 3.4 della Licenza, mentre si tratta di clausole contrattuali riferibili a fattispecie tra loro incompatibili e in ogni caso inapplicabili entrambe al caso di specie, non essendo «*TEH-A*» né un «*Nuovo Marchio*» ai sensi dell'art.3.2 del contratto di licenza, né un marchio confondibile con il segno «*Ambrosetti*», ai sensi dell'art.3.4 dello stesso contratto; i) con il nono motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai commenti della dottoressa Ambrosetti riferiti a pag.17, nota 7 della sentenza ; l) con il decimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., dell'art. 1362 c.c., per avere la sentenza interpretato l'art.3.2 della Licenza oltre il suo dato letterale, errando comunque nel vietare alla ricorrente di usare il segno «*TEH-A*» e non ritenerlo incluso nella Licenza, dopo avere qualificato tale segno come un «*Nuovo Marchio*», ai sensi dello stesso art.3.2 citato; m) con l'undicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt. 1362 c.c. e 118, comma 3, c.p.i., per avere la sentenza interpretato l'art.3.2 della Licenza oltre il suo dato letterale, errando dunque nell'ordinare il trasferimento delle registrazioni del marchio «*TEH-A*» in capo ad Ambrosetti Partecipazioni; n) con il dodicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.614 bis c.p.c., per avere la sentenza errato nel fissare una penale per la violazione dell'ordine di inibitoria, in assenza di alcun danno quantificato o prevedibile in capo ad Ambrosetti Partecipazioni e in

assenza di altre circostanze utili ai fini della determinazione della penale; o) con il tredicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt. 1362 e 1375 c.c., per avere la sentenza errato nell'interpretazione dell'art.4.1 in maniera contraria al suo dato letterale, laddove ha considerato violazione dell'art. 4.1 della licenza (i) il rifiuto della ricorrente di far partecipare ai propri eventi come osservatore di Ambrosetti Partecipazioni un membro della famiglia Ambrosetti (in presenza della contestuale disponibilità ad accogliere un diverso osservatore) e (ii) l'eliminazione della dott.ssa Ambrosetti da una *mailing list* a cui aveva accesso in precedenza come amministratore della TEHA; p) con il quattordicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 cp.c., degli artt. 1362, 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., per avere la sentenza errato nel condannare la ricorrente al risarcimento dei danni nei confronti di Ambrosetti Partecipazioni, non avendo quest'ultima patito (o comunque provato) alcun danno.

2. I controricorrenti - ricorrenti incidentali lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.46, comma 2, disp.att.c.p.c. e 343, 347 e 153 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità per tardività dell'appello incidentale; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, in relazione agli artt.112, 343, 347 e 153 c.p.c. e 46, comma 2, disp.att.c.p.c., per omessa pronuncia sul gravame incidentale; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.4 dell'Accordo di Madrid del 14/4/1891, relativo alla repressione delle indicazioni false e fallaci, e dell'art.16 della Convenzione di Bruxelles e dell'art.24 del Reg. UE 1215/2012, in relazione alla parte della sentenza nella quale la Corte d'appello, in accoglimento parziale del nono motivo del gravame principale della THE-A, ha escluso la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulle domande di accertamento della titolarità e di pronuncia costitutiva di trasferimento di frazioni

straniere del marchio internazionale (non solo per quella italiana) n. 1182341, avente ad oggetto il marchio «*THE-A*».

3. La controricorrente - ricorrente incidentale in via condizionata AGL lamenta, a sua volta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 24 e 8 Reg. UE 1215/2012, 3 legge 218/1995, 120 c.p.i., 16 (ora 19) e 106 (ora 134) Reg. UE 1001/2017, per non avere la sentenza dichiarato l'insussistenza della giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande svolte nei suoi confronti dal sig. Alfredo Ambrosetti e da Ambrosetti Partecipazioni, nonostante fossero volte ottenere una pronuncia costitutiva che disponesse il trasferimento della titolarità i registrazioni di marchi stranieri di titolarità di un soggetto straniero; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., per non avere la sentenza dichiarato inammissibile la chiamata in causa di AGL, in carenza di comunanza di casa tra le domande proposte nei confronti di TEHA e di quelle proposte nei confronti di AGL .

4. Il ricorso principale è strutturato in quattro parti: a) una prima attiene strettamente alla questione della denominazione sociale, in tesi, della sua indisponibilità *inter vivos* e conseguente impossibilità di circolazione, sul presupposto dell'esistenza di norma imperativa che ponga un divieto in tal senso, ovvero, in ipotesi, della sua trasferibilità per atto *inter vivos*, ma solo in presenza di consenso espresso dell'alienante e di trasferimento contestuale della azienda «*Ambrosetti*», requisiti nella specie insussistenti, censurandosi, attraverso i motivi da uno a sette, articolati come vizi di violazione di legge (principalmente, con il richiamo agli artt.2564, 2565 e 2567 c.c., disciplina della ditta e della denominazione sociale, art.1344 c.c., negozio in frode alla legge; criteri ermeneutici che regolano l'interpretazione degli atti negoziali, artt.1362 e ss c.c.), le statuizioni con le quali la Corte d'appello ha ritenuto che, sulla base della natura unitaria della complessa operazione sviluppatasi

con atti di scissione parziale, con il patto di licenza relativamente all'uso dei marchi patronimici «*Ambrosetti*» e «*Ambrosetti Formazione*» e con i patti parasociali tra i soci (oltre che in ragione della corrispondenza intervenuta), fosse possibile ricavare la volontà delle parti di trasferire, oltre ai marchi patronimici, menzionati nel progetto e nell'atto di scissione parziale, anche la denominazione sociale, all'epoca (2000) in vita come «*Ambrosetti*», gemmata dalla scissa *Ambrosetti* srl alla neo-costituita *Ambrosetti Partecipazioni* srl, cosicché il suo uso da parte della cedente sarebbe comunque da ritenersi ormai «*derivato*» dal contratto di licenza relativo ai marchi; b) una seconda riguarda la questione della registrazione, avvenuta nel 2014, dei marchi «*TEH-A*», censurandosi, attraverso i motivi da otto a dodici, articolati come vizi di violazione di legge (art.1362 c.c., artt. 20 c.p.i., 118, comma 3, c.p.i., 614 bis c.p.c.) e vizio motivazionale, le statuizioni con le quali la Corte d'appello ha interpretato alcune clausole contrattuali della licenza (artt. 3.22 e 3.4), nel senso che i divieti ivi previsti, imposti dalla licenziante alla licenziataria, si potessero applicare anche al segno «*TEH-A*», erroneamente interpretato come un «*Nuovo Marchio*» e come un marchio confondibile con le anteriorità «*Ambrosetti*» e «*Ambrosetti Formazione*», nel patrimonio di *Ambrosetti Partecipazioni*, con conseguente ordine di trasferimento delle suddette registrazioni in capo a quest'ultima e fissazione di una penale giornaliera per le ulteriori violazioni; c) una terza, relativa alla interpretazione dell'art.4.1 del contratto di licenza, essendosi ritenute condotte inadempienti quelle della licenziataria di rifiuto, all'ingresso nei propri «eventi» o riunioni, di un membro della famiglia *Ambrosetti* e di eliminazione della Dott.ssa *Ambrosetti* da una *mailing list* ufficiale; 4) un'ultima parte riguardante poi la statuizione di condanna al risarcimento dei danni.

5. In ordine alla prima parte del ricorso principale, occorre svolgere le seguenti considerazioni, con riguardo al quadro normativo ed alla giurisprudenza di legittimità.

5.1. La normativa da prendere in esame è anzitutto quella dettata dal codice civile, in relazione ai segni distintivi dell'impresa ed alle operazioni di scissione delle società di capitali, che è opportuno qui riportare, ai fini di chiarezza riepilogativa:

-art. 2564 (Titolo VIII , Dell'Azienda, Capo II, Della ditta e dell'insegna): *«(Modificazione della ditta). Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore».*

-Art.2565: «(Trasferimento della ditta) La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria».

-Art.2566: «(Registrazione della ditta). Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata , se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda».

-Art.2567: «(Società). La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'articolo 2564».

-Art. 2573 (Capo III, Del marchio): «Trasferimento del marchio. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o

per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda».

-Art.2504 septies, in vigore dalla Riforma di cui al d.lgs. n. 22/1991, in attuazione della sesta Direttiva Cee (successivamente modificato dal d.lgs. 6/2003, con vigenza dall'1/1/2004, e divenuto art.2506-2506 quater) : «(Forme di scissione). La scissione di una società' si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a piu' società', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società' puo' eseguirsi altresì' mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o piu' società', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. La partecipazione alla scissione non e' consentita alle società' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo».

5.2. Il Codice Proprietà Industriale non era ancora vigente, all'epoca in cui si procedette alla scissione parziale societaria ed alla stipulazione del contratto di licenza in esame (2000), cosicché – per una ricostruzione del quadro normativo applicabile - si deve fare riferimento alla Legge Marchi, R.D. n. 929/1942, nel testo, modificato, in vigore *ratione temporis*, oltre che alle norme del codice civile (ditta, denominazione sociale, in particolare) già sopra richiamate.

In particolare, in ordine al cd. principio di unitarietà segni distintivi, si deve osservare che

l'art. 13 legge marchi di cui al R.D. n. 929/1942 consentiva l'uso del nome in funzione di marchio («*Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come marchio*») anche in presenza di un marchio uguale o simile, già utilizzato nel medesimo settore da un precedente titolare, purché tale nome fosse «*accompagnato da elementi idonei a differenziarlo*». L'art. 13, comma 2°, fu, in seguito, modificato (legge c.d. *Bima* n. 158 del 1967) e così recitava : «*Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere*», con conseguente divieto di utilizzo del nome in funzione di marchio allorché il detto nome fosse «*uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere*». L'art.13, da ultimo modificato (per effetto della l.n. 142/1992, in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa) recitava, al primo comma: «*È vietato usare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni*»; al comma 2, si estendeva il divieto di cui al comma 1 all'adozione «*come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza*». Analogamente, l'art. 17 l.m. vietava l'adozione come marchio di un segno uguale o simile all'altrui ditta, denominazione o ragione

sociale o insegna, qualora tale adozione poteva dar luogo ad un rischio di confusione/associazione.

L'art. 1- *bis* della nuova legge marchi, in vigore sempre dal 29/4/1993, ostava, inoltre, a che il titolare di un marchio vietasse a terzi di usare in commercio il proprio nome (lett.a), specificando, tuttavia, che l'uso del patronimico da parte del post-adottante doveva essere « *conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*».

Di conseguenza, l'art.13 l.marchi modificata codificava il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, in forza del quale, non è possibile «*registrare*» come ditta, insegna o ragione/denominazione sociale un segno confondibile con un marchio preesistente.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni (artt.13 e 1 *bis*) emerge che la nuova legge Marchi, pur introducendo il principio della confondibilità tra segni distintivi di diversa natura, ha inteso, tuttavia, specificare, con l'art. 1-*bis*, che il titolare del marchio non può opporsi ad alcuni usi «*descrittivi*» del suo segno e, in particolare, all'uso descrittivo del nome civile da parte di altri soggetti. In buona sostanza, atteso che il vigente, all'epoca dei fatti, art. 13 tutelava l'interesse alla distinguibilità dei segni distintivi, gli usi del patronimico consentiti al post-adottante dall'art. 1- *bis* non potevano che essere circoscritti a quelle ipotesi in cui detta distinguibilità risultasse salvaguardata.

Il principio dell'unitarietà dei segni distintivi è stato poi, con il d.lgs. 30/2005, codificato nell'art. 22 c.p.i. in cui è stato trasfuso il contenuto dell'art. 13 della previgente legge marchi, con l'aggiunta del riferimento anche ai «*nomi a dominio*»; il medesimo principio sottende anche al giudizio di confondibilità e quindi alle disposizioni dell'art. 12 e dell'art. 20 c.p.i.

5.3. La *Ratio* e l'operatività del principio di unitarietà dei segni distintivi sono stati delineati già dalla sentenza della Corte di

Cassazione n. 4405 in data 22 febbraio 2006, ove si legge che «*il principio di unitarietà dei segni distintivi, espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma primo, lett. c), del citato r.d. n. 929 del 1942 (e indi dagli artt. 22 e 12 del d.lgs. n. 30 del 2005), il quale rinviene la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni distintivi verso una stessa finalità, comporta che chi acquista il diritto nella sua funzione tipica - nel caso allora sottoposto alla Suprema Corte, si trattava di un' insegna - acquista il diritto sul medesimo segno anche in relazione alla funzione propria degli altri segni*». Sul preuso di fatto di un segno distintivo, questa Corte, con pronuncia n. 9899/2016, ha concluso in senso sostanzialmente analogo, affermando che: «*la circostanza che un segno sia stato utilizzato in funzione di ditta o di denominazione sociale non comporta automaticamente e meccanicamente che quel segno sia utilizzato anche come marchio, occorrendo che quell'uso avvenga anche in funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di riferimento*» (con richiamo alla sentenza n. 12326/2015, nella quale è chiarito che, tenuto fermo il principio della unitarietà dei segni distintivi per i segni registrati, per quelli «*di fatto*» vale la regola della «*diversa articolazione*» per cui graverebbe su chi invoca la tutela sul segno, usato come ditta/denominazione sociale, provarne l'uso anche come marchio).

Da ultimo, questa Corte (Cass. 13921/2020 (cd. caso «*Salini*»)), chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'efficacia scriminante dell'art.21, comma 1, lettera a), c.p.i., in tema di uso nell'attività economica del patronimico [nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 20/2/2019, n. 15, che oggi prevede che i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale (a) del loro nome o indirizzo, «*qualora si tratti di una persona fisica*»], disposizione questa da

leggarsi in uno con il principio di unitarietà sancito dall'art.22 c.p.i., ha affermato che l'ammissibilità di principio dell'inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata deve essere verificata in concreto, sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto, anche sul versante del rischio di associazione fra i segni, con accertamento rigoroso .

In definitiva, il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi, che già aveva trovato riconoscimento con la Riforma del 1992 della Legge Marchi, stabilisce solo, al fine di ulteriormente evitare pericoli di confusione tra i consumatori, che il diritto di esclusiva, spettante al titolare di un marchio «*anteriore*», abbia effetto nei confronti di tutti i segni distintivi - usati da altri imprenditori - se confondibili, secondo le regole già dettate per la tutela contro i marchi altrui.

5.4. In tema di scissione delle società di capitali, premesso che, con la scissione, il patrimonio di una società è scomposto e trasferito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, con contestuale assegnazione ai soci della prima delle azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale e che, in particolare, con la scissione parziale la società scissa resta in vita ma con un patrimonio (attività e passività) ridotto e continua l'attività, parallelamente alle società beneficiarie, di cui entrano a fare parte i soci della prima, almeno inizialmente i soli soci delle società risultanti dalla scissione, questa Corte, già con la sentenza n. 5874/2012, ha affermato, con riferimento alla disciplina dettata dagli art. 2504-*septies* cod. civ. (applicabile "*ratione temporis*"), che «*la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società*

di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio».

Le Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento alla disciplina dettata dalla Riforma societaria del 2003, di tenore pressoché analogo alla pregressa dettata dal d.lgs. 22/1991, quanto alla scissione, hanno ribadito che quella « *disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia*

partecipato al processo nei gradi precedenti» (Cass. Sez.Un. n. 23225/2016).

La natura traslativa, non meramente modificativa sul piano organizzativo, si trova poi riaffermata in Cass. n. 31313/2018, secondo cui *«La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio» (vedasi anche Cass. n. 13192/2019).*

5.5. In tema di denominazione sociale e della sua autonoma circolazione (comunque solo unitamente con l'azienda sociale), nella risalente sentenza n. 1078/1968 di questo giudice di legittimità, si trovano affermati i seguenti principi di diritto: a) *«Il diritto all'uso esclusivo di una ditta, quale segno distintivo di un'azienda, sorge dalla priorità dell'adozione di essa e dal suo uso*

effettivo e pubblico, ovvero dall'acquisto dell'altrui azienda insieme con la ditta. L'esclusività dell'uso della ditta non si esplica in ogni direzione, come avviene per il diritto di proprietà, ma nei limiti segnati dallo art. 2564 cod.civ., se altri successivamente usi una ditta uguale o simile, dando luogo a confusione, e tenuto a differenziarla, nei limiti dell'oggetto e dell'estensione territoriale di esercizio dell'impresa che prima l'ha adottata, e sempre che l'azienda da essa contrassegnata, sia in effettivo esercizio. Se l'impresa è cessata definitivamente, o non viene esercitata per un tempo tale da far ritenere che la ditta sia stata abbandonata, ed abbia ormai perduto il proprio riferimento al soggetto che l'aveva adottata, od all'esercizio che essa serviva a distinguere, vien meno la ragione della sua tutela. La ditta riacquista, così, quel carattere di novità che permette ad altri di acquistare, a sua volta, con l'uso di essa, il diritto assoluto di avvalersene per la propria azienda. L'accertare se, in concreto, ricorra tale ipotesi, è rimesso al giudice di merito con apprezzamento incensurabile in Cassazione, se motivato congruamente e senza errori logici o giuridici»; b) «La denominazione sociale non può formare oggetto di autonoma circolazione neppure con l'azienda, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società»; c) «La denominazione sociale in cui sia incluso il nome di un socio non è disponibile dalla società, dovendo intendersi che il socio abbia consentito alla inclusione in relazione a quella determinata società».

Per i punti b) e c), che qui in particolare interessano, si osservava, nella motivazione della menzionata sentenza, che l'art.2567 c.c. sulla denominazione sociale non richiamava l'art.2965 c.c. sul trasferimento della ditta (ma solo l'art.2564 c.c.), cosicché la denominazione sociale, che comprenda il nome di uno dei soci, pur essendo un bene immateriale al pari della ditta, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda,

«investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società», non potendo, inoltre, la società disporre della denominazione sociale in cui sia incluso il nome di un socio, «avendo questi consentito all'inclusione in relazione a quella determinata società».

Tale impostazione ha incontrato le critiche immediate di una parte della dottrina, essendosi rilevate sia la scarsa significatività del mero dato letterale dell'art.2567 c.c (apparendo l'argomento formalistico), disposizione questa che disciplina la formazione della ragione sociale e della denominazione sociale, non il loro regime giuridico, sia l'assenza di autonomia tra nome e ditta per la società persona giuridica (a differenza delle imprese individuali), nella quale la denominazione sociale adempie sempre alla funzione di contraddistinguere *«il soggetto e l'attività»*, rappresentando, nello stesso tempo, il nome, che serve ad identificare il soggetto giuridico, ma che ha il solo scopo istituzionale e oggetto sociale di esercizio dell'impresa (che rappresenta anzi *«la ragione stessa della sua esistenza»*, in quanto *«impresa, società, persona giuridica sono aspetti di uno stesso fenomeno»*), e la ditta, che serve propriamente a contraddistinguere l'attività imprenditoriale. Dal che conseguirebbe che il più appropriato regime giuridico della denominazione sociale, che in ogni caso non può essere duplice ma unitario (vale a dire o quello del nome civile o quello della ditta), risulterebbe quello della ditta: se la denominazione sociale quindi, a differenza del nome civile, è sempre disponibile, potendo essere modificata o sostituita con altra denominazione, di essa se ne può disporre (rappresentando anche un possibile valore economico e fattore di avviamento) all'atto dell'alienazione dell'azienda sociale, specie quando questa sia conseguenza dello scioglimento della società (con venir meno di ogni rischio confusorio). E l'autore aveva evidenziato come il rischio di compromissione del principio di verità, quanto all'inserzione nella denominazione sociale del nome

patronimico di un socio, non sussistesse in quanto l'inserzione dello stesso è sempre frutto (a differenza di quanto previsto dalla legge per la ragione sociale delle società di persone) di una libera scelta ed il nome della persona fisica *«passa nella denominazione sociale quasi come un nome di fantasia»*, sempre previo consenso del suddetto socio (con richiamo all'art.7 c.c.).

Successivamente, devono essere qui segnalati i principio di diritto espressi da: a) Cass. n. 2755/1994 (conf. Cass. n. 3324/1998), secondo cui *«con riguardo al trasferimento di azienda per atto tra vivi, il contestuale trasferimento della ditta (ai sensi dell'art. 2565, secondo comma, cod. civ.) deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, ma tale manifestazione non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà di estendere il trasferimento alla ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.»* (essendosi rilevato, in motivazione, che era calato il giudicato sul diverso tema della trasferibilità o meno della ragione o denominazione sociale, in realtà trattato dalla Corte di merito con applicazione piena dell'art.2565 c.c., essendosi ritenuto che tali nomi rappresentino le ditte delle imprese sociali; b) Cass. n. 8034/2000: *«Il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, non ha - salvo che essa venga usata anche come marchio - una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto "marchio di servizio" (introdotto in Italia dall'art. 3 della legge n. 1178 del 1959), destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sè considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un "complesso" di attività), sia dall'insegna, che non identifica ne' il prodotto, ne' l'attività o*

*branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio. Ne consegue la facoltà, per l'imprenditore, di disporre di più ditte, e la possibilità, per il medesimo (qualora produca beni o servizi differenziati, destinando ad essi aziende o beni aziendali distinti), di cedere una propria attività unitamente o disgiuntamente all'insegna che contraddistingue i beni interessati, insieme o disgiuntamente ad una sua ditta» (cfr. sull'autonomia concettuale dei segni distintivi, cfr. anche Cass. n. 16163/2015, «La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere, pertanto, distinta dalla ditta che, invece, individua l'impresa. Ne consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale», e Cass. n. 22350/2015: «In tema di marchio, poiché la ditta designa il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, senza avere diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi resi dall'imprenditore, in ciò distinguendosi dal marchio, è consentito che una impresa inserisca 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 utilizzare quella parola anche come marchio, in funzione della presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti», dovendosi tuttavia evidenziare che, nella fattispecie, *ratione temporis* non si faceva questione di applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi posto dall'art.13 Legge Marchi, come modificato ad opera del d.lgs. 480/1992, e dall'art.22 d.l.s. 30/2005).*

5.6. In sostanza, pur nell'unitarietà dei segni distintivi, non vi è, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (cui si contrappone quell'indirizzo dottrinario che ritiene equiparabili le

ragioni e le denominazioni sociali alle ditte collettive o sociali) una perfetta «*parificazione*» dei presupposti di disciplina e tutela dei segni distintivi, in quanto ciascuno, in base alla propria funzione identificativa, si diversifica dall'altro: la ditta, che costituisce il nome commerciale di un'impresa cui è associata l'attività aziendale svolta, deve rispondere al principio di verità e non è a formazione libera, ex art.2563 c.c.; la denominazione sociale costituisce il nome civile di una società di capitali, la cui azienda è centro di imputazione non solo di rapporti giuridici aventi contenuto patrimoniale ma anche non tali (ad es. l'immagine, la reputazione, etc...), può essere costituita anche da nomi di pura fantasia; l'art. 2567 che, pur richiamando l'art 2564 c.c. in tema di ditta, presuppone comunque una distinzione tra denominazione e ditta (Cass. n. 16135/2015); una società di capitali può svolgere diverse attività imprenditoriali utilizzando una ditta diversa dalla propria denominazione per identificare un'impresa separata (principio già affermato in Cass. n. 1972/1957).

Invero, da un lato, vi sono diversi strumenti di identificazione che vengono usati dall'imprenditore per identificare momenti diversi della sua attività sul mercato e che possono quindi sovrapporsi ma, dall'altro lato, i reciproci rapporti tra i diversi segni distintivi devono anche tener conto della necessità di evitare il rischio di inganno da parte dei soggetti cui essi sono rivolti, cosicché attraverso il principio di unitarietà dei segni distintivi (oggi codificato dall'art.22 c.p.i., ma già presente nella l.m. come modificata dalla Riforma del 1992) si è posto il divieto di «*adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome di dominio*» un segno uguale o simile all'altrui marchio già esistente, laddove possa sussistere un rischio di confusione, anche per associazione tra i due segni o, in caso di marchio rinomato registrato per prodotti o servizi anche non affini, un indebito vantaggio o un pregiudizio.

Con riguardo alla ditta, il codice civile ne ammette la trasferibilità unitamente all'azienda, organizzazione di beni ed elementi personali (art.2565 c.c.), prevedendo (art.2563, comma 2, c.c.) la possibilità di sostituire il patronimico con una sigla e che il cessionario dell'azienda continui ad utilizzare la ditta del cedente, c.d. ditta derivata, ove il principio di verità risulta indubbiamente affievolito.

Per la denominazione sociale, la regola è il principio di libera formazione (trovando invece emersione il principio di verità nelle regole dettate in tema di ragione sociale delle società di persone, per cui gli artt.2292 e 2314 c.c. esigono l'inserimento almeno del nome di un socio illimitatamente responsabile). Si è pertanto ritenuto, in tema di denominazioni sociali di società di capitali (Cass. n. 13921/2020, già citata), che *«l'ammissibilità di principio dell'inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata dovesse essere verificata in concreto sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto»*, non operando il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale, occorrendo un *«accertamento di fatto circa il concreto pericolo di confusione fra le due imprese, che, secondo i principi generali, va condotto anche sul versante del rischio di associazione fra i segni»* (nella specie si discuteva della possibilità o meno di inserimento del nome patronimico *«Salini»* del fondatore, nei segni distintivi delle iniziative della *«minoranza»* dei soci della famiglia Salini, originariamente unita e poi scissasi, sia nelle denominazioni sociali, sia nelle ditte, sia nei marchi, a fronte dell'accertata priorità nell'utilizzo del patronimico, costituente il *«cuore»*, nella denominazione sociale di una società rispetto alle altre, *«indipendentemente da una priorità nell'uso anche del segno «Salini» come marchio»*, che la Corte di merito aveva *«espressamente ritenuto superfluo accertare»*).

Il trasferimento dell'azienda (anche di una sua parte, il c.d. ramo) per atto tra vivi richiede il consenso dell'alienante per il contestuale trasferimento anche della ditta, ai sensi del comma 2 dell'art.2565 c.c., consenso che deve essere oggetto di una distinta manifestazione di volontà negoziale, ma che non richiede un'esplicita menzione della ditta nell'atto di trasferimento, potendo la volontà traslativa della ditta ricavarsi dall'interpretazione dell'atto, sulla base dei criteri interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c. (cfr. Cass. n. 7305/2009, con la quale si è confermata una sentenza di merito che aveva escluso che, per il solo fatto di avere acquistato un'azienda, il cessionario avesse acquistato anche il diritto a utilizzare la medesima denominazione, cui era legato l'avviamento commerciale acquisito, in quanto la suddetta cessione non poteva essere desunta neppure per implicito).

Diverso discorso deve farsi per le denominazioni e le ragioni sociali che, avendo la funzione di identificare il soggetto di diritto o la persona giuridica non nella qualità specifica di esercenti un'impresa, non possono formare oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda (Cass. n. 5931/2014 e le successive pronunce che, di seguito, verranno richiamate), poiché la cessione di quest'ultima non comporta in alcun modo l'estinzione della persona giuridica cui è associata univocamente la denominazione. Solo se la nuova impresa, *«per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta»*, laddove l'alienante continui a svolgere attività imprenditoriale in concorrenza con quella dell'acquirente, si porrà un problema di applicazione del divieto di concorrenza, di cui all'art.2557 c.c.

In definitiva, la disciplina dettata dall'art.2567 c.c. regola solo la formazione del nome della società (con richiamo espresso al divieto dettato dall'art.2564 c.c., vale a dire di utilizzare una ditta uguale o simile a quella di altro imprenditore concorrente) e va distinta dalla

disciplina della ditta sociale: mentre il nome di una società non può essere uguale o simile a quello prescelto da altra preesistente concorrente e non è trasferibile, sarà possibile per le società (qualora vengano separatamente esercitati più complessi aziendali) avere, inoltre, anche una ditta, o segno comunque distinto dal nome ovvero dalla ragione o denominazione sociale, originaria, nel rispetto delle norme dettate per la ditta (con necessaria inclusione quindi della ragione o denominazione sociale), o derivata.

5.7. I principi di diritto affermati da questo giudice di legittimità nella sentenza del 1968 sono stati in effetti ripresi da Cass. n. 5931/2014: « *Ai sensi dell'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e dell'art. 2567 cod. civ. il marchio può essere trasferito solo in occasione del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa e, in tal caso, non sono implicitamente trasferiti anche la ditta o la denominazione (salva l'ipotesi, prevista dall'art. 2573, secondo comma, cod. civ., della denominazione di fantasia o della ditta figurata), non essendovi alcuna disposizione di legge che lo preveda. La denominazione sociale è tutelata anche nell'ipotesi di un eventuale mutamento dell'oggetto sociale, in quanto essa ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e quindi prescinde dall'attività in concreto svolta e dall'oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività e, quindi, senza che ciò renda necessaria una modifica della sua denominazione o consenta ad altri l'uso della stessa. La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, sia perché la cessione di quest'ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l'art. 2567 cod.*

civ., in tema di denominazione sociale, non richiama l'art. 2565 cod. civ., dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda» (in applicazione di tali principi è stata confermata la sentenza di merito che aveva dichiarato l'illiceità dell'utilizzo del nome «Franco Tosi» da parte di alcune società, acquirenti dell'azienda di una società di capitali avente tale denominazione, essendosi negato che l'alienante l'azienda avesse anche inteso cedere i propri segni distintivi, quali la denominazione sociale).

In controversia tributaria (nella quale si discuteva ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA su *royalties* percepite per una concessione di uso esclusivo di marchio, per un certo anno di imposta, a fronte, in un anno precedente, dell'atto conferimento di un ramo d'azienda, nel quale l'Agenzia delle Entrate riteneva dovesse presumersi già trasferito anche il diritto di uso esclusivo del marchio), questa stessa Corte (Cass. n. 19480/2016) ha ribadito, sia pure in motivazione, ma in linea con il menzionato indirizzo, che *« i segni identificativi della personalità giuridica degli enti collettivi, non possono costituire un valore patrimoniale trasmissibile in quanto beni immateriali indisponibili (alla stessa stregua del nome delle persone fisiche)»*, rilevando che non ricorreva, in caso di mancato trasferimento contestuale, unitamente all'azienda, del diritto sul marchio, una violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all'art.13 L.M. ed all'art.22 c.p.i., considerato che la cessione di ramo d'azienda, non comportando l'estinzione della società cedente, ben poteva giustificare il mantenimento in capo alla stessa della titolarità del marchio .

Nella successiva sentenza n. 21403 del 2019 (così massimata: *«Qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni distintivi deve essere risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o*

nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della l. n. 580 del 1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci»), in motivazione, si è rammentato che «la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931), onde il conflitto tra i segni deve necessariamente riguardare i soggetti che ne siano ab origine titolari, va evidenziato che tale conflitto va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese (ovvero, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 580/1993, nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale, giusta l'art. 100 disp. att. c.c. e l'art. 27 d.p.r. n. 581/1995)».

Nella recente ordinanza di questa Corte n. 37444/2022, in una controversia originata da un contratto di cessione di ramo d'azienda tra il fallimento di una società ed altra società costituita dagli ex dipendenti della prima, avente ad oggetto la nullità del marchio patronimico utilizzato dalla cessionaria, si è ribadito che «*premesse che la denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, mentre la ditta individua l'impresa (Cass. 16163/2015), l'art. 2567 c.c., in tema di disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società, richiama le norme contenute nei titoli V e VI del quinto libro del codice civile e dichiara applicabili alla società le disposizioni dell'art. 2564 c.c. in tema di rischio di confusione tra le ditte individuali... ma non anche l'art 2565 c.c., che pone il principio di non trasferibilità della ditta separatamente dall'azienda»*, il che «*dipende dal fatto che la denominazione sociale, avendo funzione*

distintiva della stessa soggettività della società, non può di per sé essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, come invece è possibile per la ditta (con il consenso dell'alienante); la stessa cessione dell'azienda non estingue infatti la persona giuridica, la cui continuità e identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione sociale (Cass. 21403/2019, 5931/2014, 1078/1968). Va da sé che i segni identificativi della personalità giuridica degli enti collettivi non possono costituire un valore patrimoniale trasmissibile, in quanto beni immateriali indisponibili, alla stessa stregua del nome delle persone fisiche (Cass. 19480/2016, 16283/2009, 1078/1968). Tutt'altro discorso vale per il marchio, il cui trasferimento era possibile ai sensi dell'art. 2573, c.c. anche attraverso la presunzione di trasferimento «insieme con l'azienda» nelle ipotesi previste dal secondo comma, tra le quali figura appunto quella del marchio costituito, come nella specie, da una ditta derivata».

Quindi si è condiviso, anche in tali ultime pronunce, l'orientamento secondo cui non è possibile un autonomo trasferimento della ragione o denominazione sociale, in quanto segno distintivo indisponibile, al pari del nome civile.

Secondo una dottrina, che si è occupata di ricostruire l'orientamento del giudice di legittimità, dal 1967, ad oggi, si può ricavare la previsione di un diritto comune «*a distinguersi come soggetto di diritti in generale*», in altre parole di un «*diritto al nome civile per tutti*», persone fisiche, persone giuridiche ed enti non personificati, ma dotati di soggettività giuridica, e, contemporaneamente, il riconoscimento agli stessi soggetti anche di un diritto a distinguersi tra gli altri operatori economici, attraverso la ditta che, sottoposta alla medesima disciplina, possa contraddistinguere imprenditori individuali e società.

5.8. A livello di diritto europeo, in tema di conflitto tra il marchio anteriore, da un lato, e la ditta e denominazione sociale, dall'altro,

è stato oggetto di esame, da parte della Corte di Giustizia nella sentenza dell'11/9/2007, causa C-17/06, caso *Céline*, con la quale si è affermato che, in relazione agli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104/CEE, «l'uso, da parte di un terzo che non vi è stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna identici ad un marchio anteriore nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato costituisce un uso che il titolare del detto marchio può vietare conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, se si tratta di un uso per prodotti che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio. In tal caso, l'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 può ostare ad un siffatto divieto solo qualora l'uso da parte del terzo della sua denominazione sociale o del suo nome commerciale sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». Si è in motivazione, in particolare, rilevato (par.21-22-23) che «una denominazione sociale, un nome commerciale o un'insegna non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi (v., in tal senso, sentenze 21 novembre 2002, causa C-23/01, *Robelco*, Racc. pag. I-10913, punto 34, e *Anheuser-Busch*, cit., punto 64). Infatti, una denominazione sociale è diretta a identificare una società, mentre un nome commerciale o un'insegna ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto «per prodotti o servizi», ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Vi è invece uso «per prodotti» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva quando un terzo appone il segno che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome

commerciale o la sua insegna sui prodotti che immette in commercio (v., in tal senso, citate sentenze Arsenal Football Club, punto 41, e Adam Opel, punto 20). Inoltre, anche in assenza di apposizione, si ha uso «per prodotti o servizi» ai sensi della detta disposizione quando il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo.».

6. Tanto premesso, i motivi suddetti, da uno a sette, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

6.1. La Corte d'appello ha ritenuto che, a fronte degli elementi dirimenti emergenti dal contratto di licenza dei marchi patronimici, nazionali ed internazionali, «*Ambrosetti*» e «*Ambrosetti Formazione*» - registrati nel 1979 e nel 1989 -, originariamente di titolarità della Ambrosetti srl, passati poi alla neo-costituta *Ambrosetti Partecipazioni* e concessi in uso alla licenziataria *The European House - Ambrosetti* (all'epoca denominata Ambrosetti), il diritto di quest'ultima di usare nella sua denominazione sociale il segno «*Ambrosetti*» avesse assunto carattere derivativo, «*in quanto fondato sul consenso*» del titolare dei marchi «*Ambrosetti*», cosicché il tema della natura giuridica (traslativa o meramente organizzativa) della scissione societaria e quello del mancato trasferimento della denominazione sociale (in difetto di specifica manifestazione di volontà) diventavano di secondaria importanza. Afferma la Corte territoriale che, posto che TEHA svolge solo servizi di consulenza, è inconcepibile alcun uso della denominazione sociale che «*non sia anche uso del marchio generale della società che ad essa corrisponde*», essendo «*la denominazione sostanzialmente un marchio "di servizio di fatto"*» e l'uso nella denominazione del segno «*Ambrosetti*» sostanzialmente un uso «*in funzione di marchio*», con conseguente cessazione del diritto di TEHA di utilizzare il marchio «*Ambrosetti*» come marchio

di servizi e di mantenerlo anche nella propria denominazione sociale, nel momento in cui cesserà il contratto di licenza.

Tale assunto non può essere condiviso in quanto presuppone una assimilazione dei diritti distinti sul marchio e sulla denominazione sociale, come se fossero un *unicum*, in violazione delle regole sopra riportate in materia di denominazione sociale e di circolazione dei segni distintivi, aventi specifica funzione e disciplina, traducendosi nella possibilità di trasferire, in via di fatto, la denominazione sociale per effetto del solo trasferimento del marchio relativo al medesimo segno usato anche all'interno della denominazione sociale, peraltro senza neppure un trasferimento dell'azienda (avendo la Ambrosetti, dopo la scissione parziale, mantenuto come oggetto lo svolgimento dei servizi di consulenza aziendale), e della concessione di una licenza all'uso del marchio, che dovrebbe intendersi estesa anche all'uso del segno come denominazione sociale, con impegno della cessionaria a rimuovere i marchi, anche dalla denominazione sociale, una volta che sia terminata la licenza.

6.2. È pacifico che la società ricorrente, nota per organizzare, dal 1975, il Forum di Villa d'Este a Cernobbio, incontro internazionale su temi politico-economici, conosciuto come «*Forum Ambrosetti*», è divenuta titolare, attraverso vari passaggi societari, senza soluzione di continuità, della denominazione sociale che include il segno «*Ambrosetti*», sin dal 1965 (avendo il fondatore Alfredo Ambrosetti fondato in tale anno lo Studio Ambrosetti, come dedotto anche dai controricorrenti), e successivamente, all'epoca della scissione parziale, nel 2000, era denominata *Ambrosetti* srl, cosicché il diritto sulla denominazione era certamente anteriore (oltre che ai marchi patronimici «*Ambrosetti*», registrati su domande del 1979 e del 1989) rispetto alla stessa costituzione della società Ambrosetti Partecipazioni, intervenuta solo nel 2000. Nel 2005, veniva modificato il tipo sociale (da società a responsabilità limitata a società per azioni) e, nell'aprile 2009, la

ricorrente assumeva l'attuale denominazione sociale *The European House - Ambrosetti* (come riconoscono gli stessi controricorrenti, a pag. 23 del controricorso).

Il ragionamento della Corte d'appello, secondo cui la Ambrosetti srl, sulla base, peraltro, della sola interpretazione del contratto di licenza, avrebbe, nel 2000, «ricevuto in licenza» dalla neo-costituita Ambrosetti Partecipazioni, in via derivativa, anche i diritti sulla denominazione sociale, presuppone che la stessa odierna ricorrente si fosse spogliata di tali diritti anteriori sul nome in favore dell'altra società, per riacquisirne l'uso con il contratto di licenza.

6.4. Ma, da un lato, la scissione parziale, vicenda non meramente modificativa sotto il profilo organizzativo, ha effetti traslativi soltanto limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla scissa con l'atto di scissione e quindi, nella specie, solo con riferimento ai Marchi Ambrosetti ed alle partecipazioni societarie di minoranza (in società terze operanti nel settore della raccolta e dell'analisi dati e dell'editoria), non anche con riferimento alla denominazione sociale, non inclusa, pacificamente, nel progetto di scissione (in quanto gli elementi dell'attivo non indicati nel progetto rimangono in capo alla società trasferente, ai sensi dell'art.2506 *bis*, comma 2, c.c., già art.2504 *octies*, comma 2, c.c. nella versione vigente nel 2000).

Dall'altro lato, la Ambrosetti (poi TEHA), anche dopo la scissione, ha conservato la denominazione sociale e l'intera azienda relativa alla propria attività di consulenza manageriale, tanto che, nel contratto di licenza, come dedotto da entrambe le parti, era previsto l'obbligo per la Ambrosetti Partecipazioni di non svolgere attività in concorrenza con quella di Ambrosetti srl .

6.5. Inoltre, marchio e denominazione sociale sono segni autonomi e distinti, considerato che la denominazione sociale ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto, mentre il marchio

ha diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi resi dall'imprenditore ed essi rimangono autonomi anche quando contengono un elemento distintivo comune, nella specie il segno «*Ambrosetti*», e anche quando l'attività esercitata sotto di essa consista nella prestazione di servizi.

Ne consegue che essi non potevano essere assimilati, di fatto, all'interno della Licenza nonostante il licenziante avesse acquistato, con la scissione parziale dell'originaria società, soltanto i marchi.

E la denominazione sociale non poteva ritenersi essere stata trasferita, sia perché il trasferimento di tale segno non era espressamente contemplato nell'atto di scissione, sia perché il nome sociale non può essere oggetto, in base alla legge vigente, di alcun valido trasferimento *inter vivos*.

Quand'anche il nome sociale possa essere assimilato alla ditta sociale, esso avrebbe potuto circolare (a differenza di quanto accade per la circolazione del marchio), ai sensi dell'art.2565, comma 2, c.c., solo unitamente all'azienda (requisito di sostanza) e per effetto di una specifica pattuizione, occorrendo il consenso dell'alienante (requisito di forma).

Ma, nella specie, come peraltro accertato anche nel merito, la scissione aveva comportato una netta separazione tra l'attività di consulenza e l'azienda, rimasta in capo alla ricorrente TEHA, e la titolarità dei marchi «*Ambrosetti*», conferiti alla *Ambrosetti Partecipazioni*.

I controricorrenti assumono (pag. 17 del controricorso) che l'atto di scissione avrebbe, invece, assegnato «*a Ambrosetti Partecipazioni l'intero ramo d'azienda costituito da tutti i diritti titolati della società scissa aventi ad oggetto il patronimico «Ambrosetti» - ovvero dai marchi registrati per servizi, che distinguevano l'attività di consulenza strategica svolta dalla scissa, il cui uso coincideva (e coincide) con la spendita della propria corrispondente denominazione sociale Ambrosetti srl*», ma ciò non

trova piena rispondenza neppure con quanto afferma la Corte d'appello laddove, nella decisione impugnata, si è ritenuto *«alla luce dei documenti presenti in atti ... che mediante la scissione le parti abbiano inteso determinare una netta separazione tra la titolarità dei segni distintivi Ambrosetti, ricondotti in via esclusiva ad Ambrosetti Partecipazioni, e la prestazione dei servizi di consulenza interamente devoluta a TEHA»*.

Va qui richiamato quanto affermato da questa Corte nella pronuncia n. 5931/2014, ove si è detto che: *«La normativa fin qui esaminata si presenta dunque come differenziata per ciò che concerne la ditta ed il marchio nel caso di trasferimento dell'azienda e nessuna disposizione prevede che in caso di trasferimento dell'azienda, qualora venga trasferito anche il marchio, debba essere trasferita anche la ditta o la denominazione sociale»*.

6.6. Non può essere neppure condiviso l'assunto della Corte d'appello secondo cui un trattamento unitario del marchio e della denominazione sociale si giustificava in quanto necessario per tutelare il diritto di marchio concesso in licenza in relazione ad una attività di prestazione di servizi, non potendo in tale ipotesi *«concepirsi alcun uso della denominazione sociale che non sia anche uso del marchio generale della società che ad essa corrisponde»*, ben potendo verificarsi che una società usi, per contraddistinguere i propri servizi, un marchio generale, diverso dalla propria denominazione sociale, ed usi quest'ultima solo per designare il soggetto giuridico non anche i propri servizi.

Va inoltre considerato che la scissione parziale e la Licenza non sono atti contestuali, come ritenuto dalla Corte d'appello, neppure sul piano sostanziale (oltre che formale) essendo intervenuti in tempi diversi (a novembre e a dicembre 2000) e considerato che nello stesso contratto di licenza si dava atto che la licenziataria era già denominata Ambrosetti srl e che la licenziataria non aveva,

dopo la scissione e prima di concludere l'accordo di Licenza, mutato il proprio nome, mentre nel contratto si faceva solo riferimento ai marchi «*Ambrosetti*» attribuiti alla licenziante.

Ma, in ogni caso, la contiguità cronologica degli atti non poteva comunque autorizzare le parti ad aggirare le norme sul divieto di circolazione della denominazione sociale o sulla circolazione della ditta sociale.

Quanto ai patti parasociali, sottoscritti a partire dal 26 dicembre 200, con i quali i soci di TEHA si impegnavano a tutelare il prestigio di cui gode il nome Ambrosetti nel mondo economico e della consulenza aziendale in particolare, dagli stessi (peraltro riferibili ai soci e non alla società) non può ricavarsi alcun riconoscimento a diritti di terzi ovvero il trasferimento in capo ad Ambrosetti Partecipazioni dei diritti sulla denominazione sociale della, all'epoca, Ambrosetti srl.

Là dove, inoltre, nel contratto di Licenza (clausola 3.1.b) , è prevista la facoltà per la licenziataria di utilizzare i marchi ricevuti in uso «*inserendone uno o più, anche in abbinamento ad altre parole, nella propria denominazione sociale*», tale clausola avrebbe potuto essere interpretata, in una lettura conservativa della validità, ai sensi dell'art.1367 c.c., come pattuizione volta a consentire alla licenziataria di modificare la propria denominazione preesistente – Ambrosetti srl - inserendo in essa i marchi licenziati, tra i quali rientravano anche i marchi «*Ambrosetti Formazione*», eliminando (secondo la clausola 5.3) la modifica e l'inserzione, una volta terminata la Licenza.

6.7. Quanto alla questione della violazione della norma in tema di unitarietà dei segni distintivi (art. 13 legge marchi ora art. 22 codice della proprietà industriale), la stessa è infondata.

Occorre infatti rilevare che il principio della unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 13 L.M., applicabile *ratione temporis*, non

implica che marchio e denominazione sociale, ove tra loro interferenti, non possano che essere trasferiti congiuntamente.

Il principio non detta alcuna regola sulla circolazione dei diversi segni distintivi (l'art. 13 L.M. non contiene alcuna norma relativa all'ipotesi di trasferimento di una ditta o denominazione sociale ovvero di un marchio) ed opera solo sotto il profilo della protezione dei segni stessi, al fine di evitare pericoli di confusione tra i consumatori, dettando, in particolare, il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna un segno uguale o simile ad un marchio altrui, registrato anteriormente, se in ragione dell'affinità dell'attività delle due imprese e dei loro prodotti o servizi è possibile che si determini un rischio di confusione tra il pubblico.

Nella specie, è pacifico che i marchi «*Ambrosetti*», passati, con la scissione parziale, nella titolarità della controricorrente ed oggetto del contratto di Licenza, sono posteriori alla acquisita denominazione sociale della ricorrente (originariamente *Ambrosetti*).

7. Anche i motivi otto e nove della seconda parte del ricorso principale (sul marchio TEH-A) sono fondati.

La Corte d'appello ha ritenuto che il marchio «*TEH-A*», registrato, tra il 2012 ed il 2014, dalla attuale ricorrente principale, costituendo, all'evidenza, l'acronimo di *The European House - Ambrosetti*, nome acquisito dalla ricorrente successivamente, nel 2009, ed essendo stato sempre usato in abbinamento con il segno «*Ambrosetti*», che è il cuore distintivo dei marchi di titolarità della *Ambrosetti Partecipazioni*, rappresentava un segno distintivo confondibile (anche per agganciamento ovvero associazione) con l'altrui marchio, avendo anzi «*acquisito distintività solo per la stretta relazione e dipendenza dal nome Ambrosetti a cui è stato usualmente accostato*», con conseguente inadempimento della licenziataria agli obblighi assunti con il contratto di licenza.

Orbene, in relazione agli artt. 3.2 (che prevede che «L'Abbinamento dei Marchi con altre parole, simboli o ideogrammi che diano origine a Nuovi Marchi dovranno essere preventivamente approvati per iscritto dalla Licenziante e dovranno essere registrati a nome e spese della stessa, la quale si impegna sin d'ora a concedere in uso tali Nuovi Marchi alla Licenziataria alle medesime condizioni di cui al presente contratto») e 3.4. (che recita: «La Licenziataria si impegna, sia in vigenza del presente contratto che successivamente al termine dello stesso, a non registrare a proprio nome marchi o segni distintivi di qualsivoglia natura e tipo che comunque comportino un rischio di confusione con i Marchi») del contratto di licenza, ove per «Marchi» si intendono «i marchi descritti nell'allegato B» (vale a dire le registrazioni per i segni «Ambrosetti» e «Ambrosetti Formazione») e, per «Nuovi Marchi», «ogni marchio che origini dall'abbinamento dei Marchi con altre parole, simboli, ideogrammi, etc...» (artt.2.2. e 2.3 della Licenza), è sufficiente rilevare, alla luce di un criterio letterale di interpretazione, di cui all'art.1362 c.c., che la prima clausola si riferisce esclusivamente all'ipotesi di effettivi «Nuovi Marchi», prevedendo che essi dovranno essere approvati per iscritto dalla Licenziante, registrati dalla stessa Licenziante e concessi in Licenza alla Licenziataria, e la seconda clausola riguarda i segni che potrebbero essere confusi, per assonanza, con i marchi «Ambrosetti» e «Ambrosetti Formazione», oggetto del contratto di licenza.

Entrambe le clausole quindi non risultano *prima facie* applicabili al segno, registrato, nel 2012, dalla ricorrente, «TEH-A», visibilmente diverso, graficamente, foneticamente e concettualmente, dai marchi patronimici «Ambrosetti» e «Ambrosetti Formazione» di titolarità della controricorrente e che rappresentava l'acronimo della nuova denominazione sociale *The European House - Ambrosetti*, che dal 2009 aveva sostituito la precedente

Ambrosetti, rimasta comunque sempre nella titolarità della società, non potendosene dedurre un trasferimento, stante la sua natura indisponibile, come segno identificativo del soggetto giuridico, e in difetto anche di un dimostrato trasferimento della, distinta, ditta sociale, ai sensi dell'art.2565 c.c.

Neppure viene in rilievo, come invece eccepisce la controricorrente, l'inammissibilità dei motivi, ai sensi del vigente, *ratione temporis*, art.348 *ter*, quarto comma, c.p.c., vertendosi in tema di violazione di legge (criteri ermeneutici di interpretazione del contratto) e non di vizio motivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c..

8. I motivi dieci (inibitoria), undici (trasferimento coattivo delle registrazioni TEH-A), dodici (applicazione della penale) e quattordici (risarcimento danni) sono assorbiti dall'accoglimento dei menzionati, come pure il motivo tredicesimo, perché volto a censurare la statuizione della Corte d'appello nella parte in cui ha accertato ulteriori inadempienze, all'art.4.1 della Licenza, da parte della TEH-A (per non avere consentito la partecipazione ai propri eventi organizzati di Chiara Ambrosetti, in qualità di osservatore, e per averla esclusa, a partire da una certa data, da una *mailing list*), ma sempre sulla base di una non corretta (in violazione degli artt.1362, 1366 e 1367 c.c. e 1175 e 1375 c.c.) interpretazione del contratto di licenza sopra descritta e dei reciproci comportamenti delle parti contraenti, licenziante e licenziataria, nel periodo in cui era già emersa la conflittualità e le divergenze tra le due compagini societarie.

9. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale di Ambrosetti Partecipazioni e Alfredo Ambrosetti, il primo motivo è infondato.

La ricorrente lamenta la violazione dell'art.46, comma 2°, disp. att.c.p.c. e degli artt.343, 347 e 153 c.p.c.. In particolare, viene invocata la violazione dell'art.46 citato, che prescrive, quanto alla Forma degli atti giudiziari, nel Testo applicabile ai procedimenti pendenti al 30 giugno 2023: «*I processi verbali e gli altri atti*

giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata», nonché quella dell'art.153, in punto di mancata concessione di una rimessione in termini, stante l'errore scusabile commesso dalla stessa, per avere inteso diversamente il significato della barratura «quinto» comma. Ora, il decreto, riprodotto a pag.26 della sentenza impugnata, consiste in un modulo prestampato completato a penna dal Presidente della Corte d'appello, nelle parti riguardanti il numero del R.G. della causa, la data e l'ora dell'udienza da fissarsi e il nome del Consigliere relatore; inoltre il modulo conteneva in particolare le parole: «*visti gli art.359 e 168 bis quarto/quinto comma c.p.c.*».

Il Presidente ha proceduto con la barratura aggiunta a penna a rimuovere sia l'espressione «*Cons. dr.ssa*», sostituita da quella «*sé stesso*» come relatore (dato questo non contestato dalla ricorrente incidentale), sia la parola «*quinto*», lasciando quindi la parola «*quarto*».

La Corte d'appello ha ritenuto che il rinvio, ai sensi dell'art. 168 *bis*, quarto comma, c.p.c., non modificherebbe, ai sensi dell'art.70 *bis* disp.att.c.p.c., i termini di costituzione rispetto all'originaria udienza fissata nell'atto di citazione, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale, ai sensi dell'art.343 c.p.c., che prescrive, a pena di decadenza, che l'appello incidentale si proponga nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art.166 c.p.c.

Anzitutto, l'art.46 citato non riguarda propriamente le modalità di compilazione originaria di un modulo in bianco prestampato con alcune voci da riempire o selezionare ma le correzioni apportate a un atto giudiziario già redatto, mediante apposizione di aggiunte o

soppressioni o modificazioni rispetto a testo originario. I precedenti di questa Corte hanno riguardato, invero, o dispositivi di una sentenza o la data di deposito di un decreto ingiuntivo o di atti o verbali di udienza (Cass.5894 /2006; Cass. 5542/2012; Cass. 18341/2010; Cass. 8537/2011).

Tant'è che l'applicazione delle forme dell'art.46 (indicando tutti i dati mancanti nel modulo, perché in bianco o da selezionare, in calce al modulo) sarebbe stata chiaramente incongrua, come rilevato dalla ricorrente.

Inoltre, questa Corte si è comunque mossa nell'interpretazione delle violazioni di tale disposizione in un'ottica non formalistica ma di ricerca del significato ragionevolmente ricostruibile dal tenore complessivo dell'atto, verificando se fosse stato raggiunto lo scopo anche di una correzione non apposta in ossequio a quanto prevede l'art.46, non ritenendosi che tali difformità possano comportare la nullità dell'atto (Cass. 10847/1991; Cass. 6425/2002; Cass. 5542/2011).

Nella specie, non emerge alcuna ambivalenza dal tenore complessivo del decreto presidenziale in oggetto né alcun errore scusabile di interpretazione dell'atto, non imputabile alla parte.

Non ricorrevano quindi i presupposti per la rimessione in termini.

Questa Corte a Sezioni unite (Cass. 27773/2020) ha affermato che « *L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà*» (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad

opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).

10. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, di conseguenza, assorbito, in quanto la Corte d'appello, avendo, correttamente, ritenuto l'appello incidentale tardivo, non ha preso in esame i relativi motivi, con conseguente non ricorrenza del vizio di omessa pronuncia.

11. Col terzo motivo del ricorso incidentale, si censura la sentenza nella parte in cui, in accoglimento parziale del nono motivo di appello principale di TEHA, è stata esclusa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulle domande di accertamento della titolarità e di pronuncia costitutiva del trasferimento (su domanda di rivendicazione a norma dell'art.118 c.p.i., che stabilisce che *«se la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto»*, quest'ultimo può alternativamente ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione o far valere la nullità della registrazione) in relazione alle frazioni straniere (relative a Giappone, Cina e Stati Uniti) di registrazione del marchio internazionale *«TEH-A»* da parte della Ambrosetti - TEHA, *«essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detto marchio è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata, ai sensi della citata normativa internazionale)»* (pag.20 della sentenza impugnata).

Tale motivo deve essere esaminato, malgrado l'accoglimento del ricorso principale in punto di statuizione, riformata, circa l'inadempimento dell'attuale ricorrente principale al contratto di licenza del 2000, attraverso le registrazioni dei marchi nazionale ed internazionale *«TEH-A»*, effettuate a proprio nome dalla TEHA, in quanto con esso viene comunque posta una questione di

giurisdizione, che precede la decisione sul merito, questione su cui si sono pronunciati, con esiti diversi, il giudice di primo e di secondo grado.

11.1. La doglianza risulta infondata, nei sensi di cui appresso.

La Corte d'appello ha ritenuto che la registrazione internazionale di un marchio non dà luogo ad *«un marchio sovranazionale bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale»*, con la conseguenza che le controversie relative, tra l'altro, alla titolarità del marchio stesso devono ritenersi rimesse alla giurisdizione dei vari Paesi designati (nella specie, oltre all'Italia, Cina, Stati Uniti e Giappone, Paesi tutti che hanno aderito all'Accordo di Madrid del 1891 ed al successivo Protocollo del 1989), con giurisdizione, inoltre, esclusiva, ai sensi dell'art.16 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, per quanto concerne l'Unione Europea, dell'art. 24 del Reg. UE n. 1215/2012, e, prima, dell'art.22 Reg. CE n. 44/2001.

Assumono i ricorrenti incidentali che poiché, nella specie, si discute dell'inadempienza posta in essere da soggetto italiano, la TEHA, convenuta in riconvenzionale, al contratto di Licenza stipulato in Italia, con altro soggetto italiano, la Ambrosetti Partecipazioni, l'unico diritto a venire in rilievo sarebbe quello italiano, con giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di rivendicazione anche in relazione alle frazioni nazionali straniere (Cina, Giappone, Stati Uniti) del marchio internazionale in contestazione n. 1182341, «TEH-A».

11.2. Ora, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n.13570/2016) si sono già pronunciate in tema di marchio internazionale e principio di territorialità, affermando che *«Il principio di territorialità, vigente in tema di protezione di un marchio, comporta che l'accertamento giudiziale della contitolarità di quest'ultimo è, di regola, insuscettibile di estensione in uno Stato diverso da quello - nella*

specie, l'Italia - in cui è avvenuto, salvo che si tratti di marchio comunitario (registrato, cioè, per la prima volta in sede comunitaria, oppure nascente dalla registrazione ivi di un marchio già registrato in uno Stato membro, con conseguente estensione della protezione per tutti i paesi dell'Unione) o internazionale (la cui procedura di rilascio, ai sensi dell'Accordo di Madrid, sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato ad esso aderente, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse lì direttamente depositato), per i quali, però, quell'effetto estensivo non deriva immediatamente dalla sentenza, ma dal suo successivo avvalimento che le parti riterranno di fare innanzi agli organismi comunitari o internazionali competenti».

In motivazione, le Sezioni unite hanno chiarito, in tema di accertamento della contitolarità di alcuni marchi, nazionali, comunitari ed internazionali, nella controversia nella quale si poneva anche la questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere competenti, per le richieste di registrazione internazionale, che qui interessano, i giudici dei singoli Paesi designati, che: a) in generale, in tema di marchi, vige il principio della territorialità, *«per cui un marchio è soggetto a protezione solo se è usato o registrato in un dato paese senza che rilevi in alcun modo l'uso o la registrazione avvenuta in un diverso paese»* e, di conseguenza, *«la titolarità di un marchio può essere accertata in sede di registrazione solo dall'Ufficio marchi del paese ove viene richiesta ovvero successivamente dall'autorità giudiziaria di quel paese»*; b) il rilascio del marchio internazionale, ai sensi dell'Accordo di Madrid del 1891 (ed il relativo Protocollo del 27/6/1989, ratificato in Italia con L. n. 169/1996, reso esecutivo con d.lgs. n. 447/1999), *«avviene a seguito di una procedura unificata di deposito che sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato gli stessi*

effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse ivi direttamente depositato» e il marchio internazionale «permette di ottenere, con un'unica domanda di marchio (internazionale), presentata presso l'Amministrazione del proprio Stato di appartenenza – Paese d'origine -, e da quest'ultimo trasmesso all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI) con sede a Ginevra, un'unica registrazione di marchio (con un'unica data ed un unico numero) che produce i suoi effetti in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione designati all'atto del deposito... la domanda di marchio internazionale viene registrata nel registro dei Marchi Internazionali e l'Ufficio provvede a notificare l'avvenuta registrazione a tutti gli Stati designati; quindi il marchio viene pubblicato sul Bollettino ufficiale dei marchi internazionali. Avvenuta quest'ultima formalità viene avviato il procedimento di registrazione del marchio presso ciascuno degli Stati designati», venendosi a creare tra il marchio nazionale di base, depositato nel Paese d'origine del titolare (la cui esistenza rappresenta il presupposto essenziale per il deposito del marchio internazionale), e il marchio internazionale, un «nesso di interdipendenza»; c) solo per un quinquennio dalla registrazione internazionale è previsto che la stabilità degli effetti dei titoli nazionali conseguiti possa essere soggetta agli esiti (con effetti espansivi) di una eventuale pronuncia di invalidità che può privare di efficacia il titolo di proprietà industriale conseguito nel c.d. Paese d'origine; d) tutte le modifiche apportate all'originario marchio nazionale posto alla base del successivo marchio internazionale devono essere registrate dall'Ufficio nazionale e comunicate a quello internazionale presso l'OMPI che apporterà le conseguenti variazioni sulla privativa internazionale (vedasi l'art. 9, comma 1, nn. 1 e 2 stabilisce che « L'Amministrazione del paese del titolare notificherà parimenti all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all'iscrizione del

marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale»); e) poiché il marchio internazionale, a differenza del marchio comunitario, non costituisce un sistema centralizzato di esame, di registrazione, di opposizioni e di nullità di un marchio ma dà luogo «ad una moltitudine di marchi nazionali è alla disciplina di ciascuno Stato designato dalla registrazione che occorre, sia nella fase di registrazione che nella fase successiva quando il marchio è stato registrato, fare riferimento per ogni ipotesi di nullità, decadenza e per la difesa giudiziale della privativa», « non esiste un sistema giurisdizionale a carattere internazionale che abbia giurisdizione in tema di marchio internazionale ma spetta alle giurisdizioni dei singoli Stati, in cui il marchio internazionale è riconosciuto, valutare sulla sua esistenza, nullità o decadenza»; f) per tali marchi, l'accertamento giudiziale (ovviamente nazionale) della contitolarità sicuramente è «susceptibile di potenziali effetti espansivi», anche con riferimento alle registrazioni straniere, pur se non automaticamente, in forza della sentenza italiana, potendo le parti interessate conseguire l'«avvalimento» (e quindi il recepimento degli effetti) da parte degli organismi internazionali e stranieri competenti.

In definitiva, la registrazione internazionale del marchio consiste in una procedura unificata di deposito che sfocia in più marchi nazionali, che producono, in ciascuno Stato ad esso aderente, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse lì direttamente depositato (come recita l'art.4 dell'Accordo di Madrid), e non in un unico marchio valido per tutti i paesi (come il marchio comunitario, che ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione Europea); essa dà vita ad un fascio di esclusive nazionali tutte sottoposte al principio di territorialità ed alla disciplina dell'ordinamento statale di riferimento.

11.3. Nella specie, si verte in tema di giurisdizione del giudice italiano su domanda, riconvenzionale, di Ambrosetti Partecipazione, di rivendicazione, ai sensi dell'art.118, comma 3, c.p.i., ovvero di trasferimento a proprio nome, della registrazione effettuata da TEHA in relazione a un marchio internazionale valevole, oltre che in Italia, in altri Stati non aderenti all'Unione Europea, Cina, Usa e Giappone.

Spettando quindi agli organi di ciascuno Stato, nel quale sia stato concesso un marchio nazionale a seguito della procedura di deposito internazionale, decidere, secondo il proprio diritto nazionale, se il trasferimento, disposto con sentenza dai giudici del paese del marchio di origine e successivamente comunicato dall'OMPI, abbia valore o meno, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano a pronunciare sul trasferimento della titolarità delle frazioni estere del marchio internazionale.

11.4. Non va condiviso, invece, quanto ulteriormente argomentato dalla Corte d'appello, e in tal senso va corretta la motivazione della decisione impugnata, ex art.384, quarto comma, c.p.c., in ordine alla ricorrenza, per i vari Paesi designati dalla registrazione internazionale del marchio, di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Invero, l'art.16 (Titolo II, Sezione V) della Convenzione di Bruxelles del 1968 stabilisce, al punto 4) che, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva *«in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale»*. In senso analogo depongono l'art. 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 e l'art. 24, punto 4, del regolamento (CE) n. 1215/2012 (o Bruxelles I bis), regolamento che ha sostituito il Reg. 44/2001 (o Bruxelles I).

Orbene, la nozione di controversia *«in materia di registrazione o di validità di brevetti»*, menzionata nelle citate disposizioni, costituisce una nozione autonoma destinata a ricevere un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e, come rilevato dalla Corte di Giustizia (sentenza dell'8/9/22, C-399/21, punti da 37 a 41, con richiami alla giurisprudenza eurounitaria) *«non deve essere interpretata in senso più ampio di quanto non richieda la finalità da essa perseguita, dal momento che l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis ha per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse»*.

Pertanto, nell'ottica di una interpretazione restrittiva, vanno considerate tali *«le controversie nelle quali l'attribuzione d'una competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stato rilasciato il brevetto è giustificata dal fatto che tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi vertenti sulla validità o sulla decadenza di un brevetto, sull'esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, ovvero sulla rivendicazione d'un diritto di priorità per un deposito precedente»* (sentenze del 15 novembre 1983, D., 288/82, punti 24 e 25; del 13 luglio 2006, GAT, C-4/03, punti 15 e 16, nonché del 5 ottobre 2017, H.B., C-341/16, punto 33) e in esse non rientra *«una controversia che verte unicamente sull'identità del soggetto titolare del brevetto oppure una controversia volta a stabilire se un soggetto sia stato legittimamente registrato in qualità di titolare di un marchio»* (sentenze del 15 novembre 1983, D., 288/82, punto 26, e del 5 ottobre 2017, H.B., C-341/16, punti da 35 a 37 e 43), in quanto la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è

stato registrato (sentenza del 5 ottobre 2017, H.B., C-341/16, , punto 37).

Nella specie, non ricorre un'ipotesi di competenza giurisdizionale esclusiva, vertendosi in una controversia sulla titolarità/proprietà del diritto al marchio (internazionale), sul suo trasferimento, sull'operatività delle clausole di contratto di Licenza di un marchio.

12. Il ricorso incidentale condizionato (all'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale della Ambrosetti Partecipazioni) è, di conseguenza, assorbito.

13. In conclusione, in accoglimento dei motivi da uno a nove del ricorso principale, assorbiti gli altri, respinto il ricorso incidentale, assorbito l'incidentale condizionato, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi da uno a nove del ricorso principale, assorbiti gli altri, respinge il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, l'8 marzo 2023 .