

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12570 Anno 2021

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 12/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 20396-2016 r.g. proposto da:

TESSILFORM s.p.a. (cod. fisc. P. Iva 01580850970), con sede in Campi Bisenzio (Firenze), via Gobetti 7, in persona del legale rappresentante pro tempore Claudio Gaetano Orrea, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo e Giuseppe Cerulli Irelli, con cui elettivamente domicilia in Roma, via della Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Cerulli Irelli.

- **ricorrente** -

contro

GUERLAIN s.a. (cod. fisc. P. Iva FR71582022265), con sede in Parigi, Avaneu des Champs Elysees n. 68, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Daniel Ponsy, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Alberto Improda e Monia Baccarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Barberini n. 67.

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, depositata in data 20 maggio 2016;

contro

Direzione generale per la lotta alla contraffazione-ufficio italiano brevetti e marchi

- **intimata** -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/1/2021 dal Consigliere dott. Roberto Amatore ;

RILEVATO CHE

1. TESSILFORM s.p.a. presentò in data 11.5.2012 all'Ufficio italiano brevetti e marchi la domanda di registrazione del marchio italiano "figura di mosca", rubricata con il numero MI2012C004879 e pubblicata nel Bollettino Marchi n. 13 del 12.7.2012, con riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 3 dell'Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, ossia "saponi, profumeria, cosmetici".

2. La GUERLAIN s.a. propose atto di opposizione nei confronti della citata domanda basandola sulla registrazione anteriore e dimostrandola con i relativi certificati UAMI attraverso la titolarità del marchio internazionale n. 1027547, registrato in data 15.12.2009 sempre sui prodotti della classe 3 ("prodotti cosmetici per la cura del viso e del corpo"); invocò in quella sede oppositiva, sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera d), CPI, la somiglianza tra i marchi e l'identità tra i prodotti, con il conseguente rischio di confusione tra i consumatori.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi accolse l'opposizione alla registrazione, ritenendo sussistente l'effetto confusorio dei segni (ape e mosca) per prodotti sostanzialmente identici.

3. Avverso la decisione dell'UIBM propose impugnazione la TESSILFORM s.p.a. innanzi la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che, con la sentenza qui impugnata, respinse il

ricorso, rigettando pertanto la richiesta di registrazione del marchio italiano "figura di mosca".

La Commissione ha ritenuto che: a) i prodotti commercializzati con i due marchi in contrapposizione erano gli stessi o comunque affini tra loro, riguardando saponi e prodotti cosmetici per la cura del viso e del corpo; b) l'idea "iconica" oggetto di registrazione come "figura di mosca", ma effigiante un insetto, non si discostava da quella già registrata dalla GUERLAIN s.a., in ragione dello stesso numero di parti corporee, la medesima forma di quest'ultime, la coincidenza di alcune parti corporee (sottotesta), e ciò sulla base di un esame di tipo analitico; c) anche sulla base dell'esame sintetico o globale il giudizio di confondibilità doveva essere risolto in senso sfavorevole alla società ricorrente, in quanto le due figure apparivano analoghe con uno sguardo di insieme, potendo pertanto generare confusione tra i consumatori.

2. La sentenza, pubblicata il 20 maggio 2016, è stata impugnata da TESSILFORM s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui GUERLAIN s.a. ha resistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di ultrapetizione della sentenza con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 112 cod. proc. civ, ciò in relazione alla dichiarazione di improcedibilità della domanda di registrazione del marchio di Tessilform anche per le classi di prodotto diverse dalla 3.

2. Con il secondo mezzo si deduce, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su specifiche eccezioni sollevate dalla Tessilform, in relazione alla questione della precedente decisione divenuta definitiva adottata dalla UAMI tra le medesime parti ed aventi ad oggetto i medesimi segni figurativi e comunque omessa pronuncia su un fatto decisivo allegato dalla Tessilform sempre in relazione al mancato esame nella sentenza impugnata della

predetta decisione emessa dalla UAMI, e ciò ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo la ricorrente articola, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. codice di rito, in relazione alla valutazione analitica dei due marchi e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame su fatti decisivi sempre in relazione alla valutazione analitica dei due marchi.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui ha fondato la probabilità di confusione tra i marchi sulla pretesa iconicità dei segni, fatto quest'ultimo mai allegato dalle parti né oggetto di discussione tra di esse, con violazione dunque degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte relativa alla valutazione sintetica dei due marchi.

5. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

5.1 Il primo motivo è fondato.

Si duole la società ricorrente del fatto che la sentenza impugnata avrebbe in realtà rigettato integralmente la domanda di registrazione del marchio sopra ricordato, e ciò dunque per tutte le classi oggetto di richiesta della Tessilform, vale a dire per le classi 3, 9, 14, 16, 18 e 25, senza invece considerare che l'opposizione di Guerlain sarebbe stata diretta, al contrario, solo ed esclusivamente contro i prodotti della Classe 3 della domanda di registrazione del marchio presentata dalla Tessilform.

Ebbene, risulta circostanza pacifica e non contestata dalla Guerlain (v. anche controricorso, pagg. 4-5) che l'opposizione di quest'ultima alla registrazione del marchio di cui si discute era stata limitata solo ai prodotti della classe 3 (v. anche il "Modulo per opposizione", specificamente richiamato a pag. 8 del ricorso per cassazione), non avendo avuto, peraltro, Guerlain neanche interesse ad opporsi alla registrazione del detto marchio per altre categorie merceologiche diverse da quella dei prodotti rientranti nella Classe 3 ("prodotti cosmetici per la cura del viso e del corpo").

Per contro, emerge come circostanza altrettanto pacifica (e peraltro documentalmente provata) che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, accogliendo l'opposizione della Guerlain, ha determinato la "improcedibilità" *in toto* della domanda di registrazione (v. il dispositivo della decisione del predetto Ufficio che così recita "L'opposizione n. 1206/2012 è accolta e per l'effetto la domanda di registrazione del marchio MI2012C004879 non può procedere": cfr. anche pagg. 9-10 del ricorso introduttivo).

Ebbene, osserva la Corte che se, per un verso, la Tessilform ha proposto impugnazione contro la decisione dell'UIBM, chiedendo alla Commissione dei Ricorsi di pronunciarsi solo ed esclusivamente in riferimento alla domanda di registrazione del marchio per la classe di prodotti 3 ed evidenziando, in via preliminare, il vizio di ultrapetizione in cui era incorso l'UIBM nel giudizio oppositivo sopra descritto (v. contenuto del ricorso Tessilform presentato innanzi alla Commissione, scrutinabile da questa Corte anche in ragione della natura processuale del vizio qui denunciato), per altro verso, la Commissione dei Ricorsi, nel provvedimento qui impugnato, non ha in alcun modo valutato la preliminare eccezione di ultrapetizione sollevata *in limine* dalla società impugnante (ed oggi ricorrente), di nuovo rigettando *in toto* la registrazione del marchio italiano "figura di mosca" n. MI2012C004879 (v. dispositivo della sentenza impugnata ove espressamente si statuisce "Respinge il ricorso in opposizione presentato da Teffilform s.p.a. e, per l'effetto, rigetta la richiesta di registrazione del marchio italiano "figura di mosca" rubricato con il numero MI2012C004879 e pubblicato sul bollettino Marchi n. 13 del 12.7.2012").

Ne consegue che anche la Commissione si è pronunciata oltre i limiti della domanda di opposizione originariamente presentata dalla Guerlain e non ha scrutinato neanche la fondatezza dell'eccezione di ultrapetizione così avanzata dalla Tessilform nell'impugnazione avverso la decisione dell'UIBM. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato limitatamente alla domanda di registrazione del marchio sopra descritto per le altre classi merceologiche non attinte dalla domanda di opposizione alla registrazione della Guerlain, con la precisazione che tale pronuncia non assorbe, pertanto, l'esame delle ulteriori censure sollevate nei confronti della

mancata registrazione del marchio per la classe di prodotti 3, censure che, per quanto si dirà, sono invece infondate.

5.2. Il secondo motivo è infatti infondato.

Non può certo definirsi né decisiva né rilevante la questione del cui omesso esame si duole oggi la società ricorrente posto che le decisioni adottate nei procedimenti amministrativi di opposizione ai marchi comunitari avanti all'UAMI non rivestono rilevanza vincolante nei procedimenti di opposizione avanti all'UABI, costituendo il regime comunitario dei marchi un sistema autonomo rispetto al sistema nazionale. Né del resto risulta esser stata proposta alla Commissione una specifica eccezione con riguardo ad un valore vincolante della decisione UAMI, che risulta piuttosto esser stata richiamata a mero sostegno degli argomenti difensivi della ricorrente, che la Commissione non ha mancato di esaminare.

5.3. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente (stante la sostanziale coincidenza delle questioni trattate) e devono essere dichiarati, in parte, inammissibili e, per altra parte, infondati.

5.3.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione - deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 28/01/2010; Sez. 1, Sentenza n. 21086 del 28/10/2005).

Ciò posto e ricordato che la Commissione si è correttamente uniformata ai principi di diritto sopra ricordati e qui riaffermati (svolgendo la valutazione di confondibilità dei segni grafici anche sulla base di un giudizio sintetico e globale), occorre evidenziare come la società ricorrente pretenda ora una rivalutazione in fatto dei profili di confondibilità tra i marchi sopra descritti, giudizio quest'ultimo che è inibito alla Corte di legittimità perché implicante un nuovo scrutinio degli elementi fattuali e documentali già correttamente valutati dai giudici del merito.

Né è possibile accedere alle ulteriori richieste valutative avanzate dalla ricorrente in relazione ad argomenti non trattati e non valorizzati adeguatamente dalla Commissione, posto che, per un verso, tale richiesta richiederebbe al giudice di legittimità un nuovo scrutinio del merito della decisione e considerato che, per altro verso, non è neanche necessario che il giudice del merito prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente, in realtà, che il giudicante indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Ne consegue il complessivo rigetto degli ultimi due motivi di ricorso.

6. Occorre pertanto cassare il provvedimento impugnato in relazione al primo motivo con rinvio alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo, terzo e quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21.1.2021