



Civile Ord. Sez. 1 Num. 39764 Anno 2021

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Data pubblicazione: 13/12/2021

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	Presidente	MARCHIO
UMBERTO L.C.G. SCOTTI	Consigliere - Rel.	
GIULIA IOFRIDA	Consigliere	Ud. 01/12/2021 CC Cron.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere	R.G.N. 3297/2017
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere	

ORDINANZA

sul ricorso 3297/2017 proposto da:

Permasteelisa s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via di Sant'Angela Merici, 96 presso lo studio dell'avvocato Andrea Panzarola che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Francesco Casucci, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente -

contro

Bluesteel s.r.l.,

- intimato -

nonché contro

Bluesteel s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Confalonieri 5 presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco De Rosa, in forza di procura speciale in calce al controricorso,

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1457/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23.6.2016;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1.12.2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 24.11.2011 la s.p.a. Permasteelisa, società operante a livello mondiale nel settore dell'ingegneria, progettazione, costruzione di involucri architettonici e facciate di grandi edifici, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la s.r.l. Bluesteel, lamentando sia la contraffazione del proprio marchio italiano figurativo, depositato il 2.2.1988 e concesso il 12.2.1991 e due volte rinnovato, costituito da una forma geometrica triangolare con due lati leggermente incurvati e con la presenza, internamente e in contrasto, di linee convergenti realizzanti altre figure geometriche, sia la commissione di atti di concorrenza sleale ex art.2598 cod.civ.

In particolare Permasteelisa ha lamentato che Bluesteel utilizzasse un logo del tutto simile al suo marchio, anch'esso conformato a triangolo con due lati leggermente incurvati, che presentava rischio di confusione per associazione, e che anzi in data 11.1.2007 avesse depositato una domanda di registrazione del logo confondibile in questione.

Si è costituita in giudizio Bluesteel, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, sottolineando che il suo marchio era un marchio complesso, in quanto costituito da una componente figurativa e da una componente denominativa, deducendone la convalidazione ai sensi dell'art.28 c.p.i. in forza dell'uso fatto sin dal 30.10.2006 e infine proponendo domanda riconvenzionale per far dichiarare nullo il marchio dell'attrice per difetto di novità.

Il Tribunale di Venezia con sentenza dell'8.1.2015 ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Bluesteel quanto alla



domanda riconvenzionale di nullità, ha rigettato la domanda di Bluesteel di convalidazione e ha accertato l'avvenuta contraffazione del marchio dell'attrice e la commissione di atti di concorrenza sleale, da parte di Bluesteel, emettendo pronunce sanzionatorie consequenziali.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello Bluesteel, a cui ha resistito l'appellata Permasteelisa.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 23.6.2016, ha accolto il gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rigettato le domande proposte da Permasteelisa, ha respinto nel merito la domanda di accertamento della nullità del marchio di Permasteelisa proposta da Bluesteel, ha revocato le disposizioni sanzionatorie contraddistinte con i numeri da 6 a 10 della sentenza impugnata e ha condannato Permasteelisa a corrispondere a Bluesteel la metà delle spese processuali dei due gradi di giudizio, per il resto compensate.

La Corte di appello ha richiamato i principi fissati dall'art.122 c.p.i. in tema di legittimazione all'azione di nullità e, a prescindere da essi, che implicavano la distinzione fra i casi di nullità assolute e relative, ha ritenuto infondata nel merito la tesi della mancanza di novità del marchio di Permasteelisa.

Quanto alla contraffazione, la Corte ha evidenziato che il marchio di Bluesteel era un marchio complesso e che la sola parte comune con quello di Permasteelisa era quella figurativa; ha attribuito carattere principalmente caratterizzante alla componente denominativa del marchio Bluesteel e ha ritenuto pertanto affievolita la rilevanza della componente denominativa del marchio complesso; ha quindi escluso un concreto rischio di confusione, prendendo in considerazione il cliente di riferimento (imprenditore del settore o studio di progettazione), considerato particolarmente attrezzato e avveduto.



La Corte veneta ha infine precisato che non erano state proposte da Permasteelisa domande basate sull'uso di fatto da parte di Bluesteel del segno senza la componente denominativa.

3. Avverso la predetta sentenza del 23.6.2016, non notificata, con atto notificato il 20.1.2017 ha proposto ricorso per cassazione Permasteelisa, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 24.2.2017 ha proposto controricorso Bluesteel chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Le parti hanno presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare la resistente Bluesteel sostiene che il ricorso avversario sarebbe inammissibile perché Permasteelisa non avrebbe impugnato il capo, da solo capace di reggere l'intero *decisum*, con il quale era stata affermata l'impossibilità per il consumatore del ramo, particolarmente qualificato, di incorrere in confusione tra i due marchi.

L'eccezione non può essere condivisa sia perché la ricorrente propone con i primi due motivi due temi indipendenti dalla questione del settore di riferimento per l'accertamento del rischio di confusione del pubblico, evocando rispettivamente la tutela speciale del marchio rinomato e la violazione di un giudicato interno, sia perché con il terzo motivo Permasteelisa lamenta la violazione dei criteri generali di valutazione del rischio di confusione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, così investendo globalmente il giudizio emesso con la sentenza impugnata.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4 e n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per



violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 342 cod.proc.civ., nonché dell'art.20, comma 1, lettera c), c.p.i.

2.1. La ricorrente critica la sentenza di appello per non aver tenuto conto del fatto, non contestato da Bluesteel, del carattere rinomato del marchio di Permasteelisa, da essa fatto valere in giudizio.

Tale errore, prosegue la ricorrente, aveva indotto la Corte di appello a negare illegittimamente la forza distintiva al marchio in questione e a disapplicare la speciale tutela dei marchi notori/rinomati prevista dalla lettera c) dell'art.20 c.p.i. che non richiede necessariamente la confondibilità fra i segni ai fini dell'accertamento della contraffazione.

2.2. In buona sostanza, Permasteelisa assume di aver dedotto in giudizio il carattere rinomato del proprio marchio e sostiene che la controparte non aveva specificamente contestato tale deduzione, con la conseguente produzione degli effetti di cui all'art.115, comma 1, cod.proc.civ., secondo cui *«il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita»*.

Di conseguenza, al marchio attoreo avrebbe dovuto essere riservata la speciale protezione assicurata dalla lettera c) dell'art.20 c.p.i., secondo cui il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2.3. La ricorrente non chiarisce completamente la rilevanza della propria censura, dal momento che le due contendenti



operano nello stesso settore e non viene in rilievo alcun profilo di tutela «ultramerceologica» del marchio.

Il motivo in ogni caso non è fondato.

2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condotta processuale di non contestazione, tale da espungere il fatto dall'ambito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art.115 cod.proc.civ., in virtù del principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303).

E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l'erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 - 3, n. 12840 del 22.5.2017, Rv. 644383 - 01; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016, Rv. 642919 - 01; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014, Rv. 631136 - 01; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007, Rv. 596093 - 01).

Inoltre l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente *relevatio* dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra



parte è tenuta a prendere posizione. (Sez. 2, n. 20525 del 29.9.2020, Rv. 659198 - 02).

2.5. Certamente la ricorrente aveva proposto la sua domanda anche in relazione alla lettera c) dell'art.20 c.p.i., e quindi in relazione al carattere rinomato del proprio marchio.

La rinomanza del marchio, tuttavia, non è un fatto storico, suscettibile di essere vero o falso e come tale bisognoso di prova in giudizio, ma una qualificazione giuridica, come tale neppur disponibile dalle parti.

Inoltre la non contestazione deve essere rapportata a fatti storici precisi, oggetto di allegazione nel processo e non può essere riferita genericamente a una domanda giudiziale, per altro contestata *ex adverso*.

In ogni caso, come puntualizza Bluesteel (controricorso, pag.16), la domanda fondata sulla rinomanza del marchio era stata contestata espressamente dalla convenuta nei suoi atti difensivi.

È pur vero che la ricorrente mette in evidenza [pag.14-15 del ricorso, lettere a) - d)] anche una serie di allegazioni di fatto che miravano a supportare la domanda (internazionalità e notorietà della sua azienda; fatturato annuo; utilizzo costante del marchio; estensione del marchio in ventuno Paesi) che non sono peraltro sufficienti a garantire la qualificazione del marchio come rinomato.

Come osserva correttamente la controricorrente, la prova della rinomanza può essere raggiunta soltanto in via indiretta, e cioè con riferimento a fatti dai quali il giudice possa ricavare il grado di penetrazione del marchio sul mercato e il grado di conoscenza da parte dei consumatori del prodotto o servizio da esso contraddistinto.

Non rileva invece come fatto storico la proclamazione di notorietà e rinomanza del marchio Permasteelisa nell'atto processuale, né, tantomeno, l'opinione in tal senso espressa dal suo consulente di parte in una relazione allegata.



Le disposizioni dell'ordinamento comunitario a tutela del cosiddetto marchio notorio, da intendersi quale marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali lo stesso è stato registrato, tenuto conto dell'intensità, dell'ampiezza geografica e della durata temporale dell'uso del marchio, o anche degli investimenti realizzati dal titolare al fine di farlo conoscere ai potenziali consumatori, tutelano non solo la capacità distintiva del marchio in sé, ma anche e soprattutto la sua capacità attrattiva e suggestiva.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato; al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte.

Secondo la giurisprudenza europea non è richiesta una specifica percentuale di conoscenza del marchio da parte del pubblico e il livello di notorietà deve essere considerato raggiunto se il marchio precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi contraddistinti e a maggior ragione quando la conoscenza sia diffusa tra il pubblico più vasto non interessato a tale tipo di consumo (Corte di Giustizia 14.9.1999 n.375, «caso General Motors/Yplon»; Corte di Giustizia 6.10.2009, «caso Pago»; Tribunale UE 24.9.2014, «caso Grazia/Grazia», Trib.UE, 5° sezione, 25.1.2012 caso «Viaguara/Viagra»; Trib.UE, 6° Sezione, 27.9.2012 «caso Tucci/Pucci»; Trib.UE, 16.12.2010, 3° Sezione). Il giudice nazionale secondo la Corte di Giustizia deve



considerare tutti gli elementi rilevanti, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata dell'uso, l'entità degli investimenti destinati a promuoverlo.

Inoltre i messaggi veicolati da un marchio notorio o ad esso associati, conferiscono a quest'ultimo un valore importante e meritevole di tutela, tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi e investimenti considerevoli del suo titolare (Tribunale I grado UE, sez. X, 14.4.2021, n. 201).

2.6. In sintesi, la ricorrente si è limitata ad allegare alcuni fatti, magari rilevanti, ma di per sé insufficienti a giustificare da soli la valutazione di rinomanza o di notorietà del marchio, per cui erano fattori essenziali il grado di conoscenza da parte del pubblico e semmai il volume di investimenti pubblicitari, quale fatto presuntivamente capace di generare a sua volta una presunzione di conoscenza collettiva.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 278, 325-327, 329, 339, 340, cod.proc.civ. e dei principi in tema di giudicato interno, nonché nullità della sentenza per violazione dell'art.342 cod.proc.civ. e dei principi in tema di effetto devolutivo del gravame.

3.1. Secondo la ricorrente, in assenza di uno specifico - e doveroso - motivo di appello, la Corte di Venezia non avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado sul punto della contraffazione attraverso l'uso del solo segno figurativo triangolare, coperto dal giudicato per effetto di omessa impugnazione.

3.2. La ricorrente sostiene di aver denunciato la contraffazione del proprio marchio commessa da Bluesteel non solo usando il marchio registrato (complesso e costituito da una componente figurativa e una denominativa, la parola Bluesteel



appunto), ma anche usando, da solo, il segno figurativo triangolare; aggiunge che il Tribunale (pag.17 della sentenza di primo grado) aveva rilevato e accertato anche la contraffazione del secondo tipo con riferimento alla *brochure* prodotta dall'attrice come doc.16; sostiene che la controparte non aveva impugnato in appello tale statuizione, egualmente concorrente a sorreggere il dispositivo di accertamento degli atti di contraffazione.

Secondo la ricorrente la Corte di appello aveva contraddittoriamente sostenuto che non vi era in quel grado di giudizio alcuna «domanda» concernente l'uso di fatto del marchio da parte di Bluesteel senza la parte denominativa, con ciò dando atto dell'assenza di un motivo di appello sul punto, e aveva scrutinato nuovamente lo stesso tema violando il giudicato interno, perché la questione non le era stata devoluta.

3.3. La censura è infondata.

Come osserva la controricorrente, non esiste affatto il capo di sentenza indicato dalla ricorrente su cui si sarebbe formato il giudicato.

Giova rammentare che costituisce capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolve una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un *decisum* indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Sez. 3, n. 2379 del 31.1.2018, Rv. 647932 - 01); il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le



valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione. (Sez. I, n. 24358 del 4.10.2018, Rv. 650730 - 01).

3.4. Nella fattispecie la stessa ricorrente non dimostra neppure l'esistenza di una sua autonoma domanda contenuta nell'atto introduttivo volta a denunciare l'uso separato della componente figurativa, visto che la sua deduzione in tal senso si fonda solo su di un'affermazione, neppure argomentata, della narrativa di atto di citazione, relativa all'acquisizione di una *brochure* pubblicitaria di Bluesteel (pag.3) e su di una produzione documentale (doc.16, relativo alla predetta *brochure*), senza alcun riferimento - che sarebbe stato necessario -al contenuto delle conclusioni rassegnate in primo grado, che invece menzionavano sempre e solo il marchio registrato di Bluesteel e non contenevano alcun riferimento alla sola componente figurativa.

3.5. In ogni caso e a prescindere dall'assenza di una domanda giudiziale, le deduzioni della ricorrente non dimostrano neppure che la sentenza di primo grado abbia pronunciato sul punto una statuizione autonoma, visto che Permasteelisa si limita a evidenziare un passo della decisione del Tribunale (pag.17), laddove viene semplicemente affermato che «*il marchio di Bluesteel viene a volte usato anche senza la parte denominativa*», che costituisce una mera osservazione descrittiva circa l'uso di fatto compiuto del marchio, non accompagnato da alcuna valutazione e tantomeno da alcun accertamento di un fatto illecito.

A nulla vale in tal senso l'accostamento al dispositivo che accerta la contraffazione del marchio registrato dell'attrice, non riferibile alla predetta sintetica osservazione interlocutoria, visto che l'accertamento si accompagnava a pronunce inibitorie e sanzionatorie tutte riferite al marchio registrato della convenuta, in conformità alla domanda proposta da Permasteelisa.



3.6. La parzialità della riforma disposta dalla Corte lagunare

ben si spiega – come opina la controricorrente – col fatto che non erano stati oggetto di appello i capi di sentenza che accoglievano l'eccezione di difetto di giurisdizione su alcune domande riconvenzionali e il rigetto della riconvenzionale di convalidazione proposta da Bluesteel.

3.7. Per concludere, la ricorrente per sigillare logicamente la propria tesi, è costretta a forzare il significato della frase con cui la Corte di appello afferma che non vi era in quel grado di giudizio alcuna «domanda» concernente l'uso di fatto del marchio da parte di Bluesteel senza la parte denominativa, attribuendole, contro la lettera dell'espressione usata, il significato dell'assenza di un motivo di appello sul punto.

La Corte distrettuale semplicemente ha inteso escludere che vi fosse una domanda di Permasteelisa nel giudizio di secondo grado e non già un motivo di appello di Bluesteel.

3.8. La ricorrente con la sua memoria illustrativa sostiene che non vi era necessità da parte sua di riproporre ex art.346 cod.proc.civ. in grado di appello la domanda relativa alla contraffazione del suo marchio posta in essere da Bluesteel con l'uso del logo nella sua sola componente figurativa, proprio perché essa era stata accolta dal giudice di primo grado.

Pertanto – prosegue la ricorrente - la Corte di appello, anche riformando la decisione di primo grado con riferimento all'uso del marchio di Bluesteel così come registrato con le componenti figurativa e denominativa, ben avrebbe potuto limitare la condanna all'uso della sola componente figurativa, senza incorrere in ultra-petizione, non essendo necessaria da parte dell'appellata la riproposizione di una domanda accolta dal giudice di prima cura.

L'argomentazione cade con il cade del cadere delle sue premesse: ossia che una domanda in tal senso era stata proposta da Permasteelisa e che il Tribunale l'aveva accolta.



Né, affermando che una domanda di tal genere le fosse stata proposta, la Corte di appello ha implicitamente riconosciuto che la domanda in questione fosse stata proposta in primo grado (fatto processuale comunque escluso).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, n.5 e n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.20 c.p.i., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ.

3.1. Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (*ex plurimis*, Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471).

Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e



la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sent. n. 19443 del 23.9.2011, Rv. 619790 - 01).

Tuttavia nella giurisprudenza di questa Corte si è anche ritenuto che l'inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 9.8.2017 n. 19893; Sez.un. 6.5.2015, n.9100).

In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n.17931 del 24.7.2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell'ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, *iura novit curia*, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. «effettività» della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al «giusto



processo» di cui all'art. 111 Cost., elaborato dalla **giurisprudenza** della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all'esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi.

Nella fattispecie, tale operazione di scissione può essere compiuta senza troppe difficoltà nell'ambito delle deduzioni del ricorrente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge da quelle relative a un asserito vizio motivazionale.

3.2. La denuncia di difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente è palesemente inconsistente, dal momento che la Corte lagunare ha indicato molto chiaramente le ragioni del proprio convincimento, consentendo al lettore della sentenza di seguire l'*iter* logico e giuridico seguito dai Giudici, superando ampiamente la soglia del c.d. «minimo costituzionale».

La Corte di appello ha spiegato cioè che il marchio di Permasteelisa non era contraffatto dal marchio di Bluesteel, poiché quest'ultimo associava alla analoga componente figurativa (pur caratterizzata da alcune differenze) una componente denominativa rappresentata dalla parola «Bluesteel», che per posizionamento e grafica, si proponeva in maniera dominante, affievolendo e scavalcando la componente figurativa, e così escludeva il rischio di confusione del pubblico, che comunque era particolarmente attento, avveduto e competente, trattandosi di imprenditori e professionisti del settore.

3.3. La denuncia di vizio motivazionale, *sub specie* di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, manca di oggetto, visto che la ricorrente non identifica un fatto storico decisivo il cui esame sia stato pretermesso dai giudici del merito e si limita, a pag.33 del ricorso, a criticare le valutazioni espresse dalla Corte



territoriale, con l'inevitabile scivolamento nel merito delle sue
recriminazioni, non consentito dinanzi al giudice della legittimità.

3.4. Resta da esaminare la denuncia di violazione di legge sostanziale con cui la ricorrente addebita alla Corte territoriale di aver violato i principi in tema di giudizio di somiglianza fra marchi ai fini del giudizio di contraffazione.

3.5. In parte, la ricorrente muove dal presupposto del carattere rinomato o notorio del proprio marchio e dalla più incisiva tutela che gli spetterebbe su tale presupposto.

Tesi questa che cade consequenzialmente con il cadere del primo motivo di ricorso.

3.6. In altro profilo della propria censura di violazione di legge la ricorrente muove invece dalla premessa del carattere forte del proprio marchio.

3.7. Al proposito è noto che il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno e prodotto o servizio.

Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte.

La *ratio* evidentemente sottesa a tale principio vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a preconstituire un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto.



Inoltre il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della sua qualificazione di esso quale marchio «forte» (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o «debole» (ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).

La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.

Questi principi ispirano il costante orientamento di questa Corte in tema di marchi d'impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14.5.2020, Rv. 657905 - 01; Sez. 1, n. 10205 del 11.4.2019, Rv. 653877 - 03; Sez. 1, n. 15927 del 18.6.2018, Rv. 649528 - 01; Sez. 1, n. 9769



del 19.4.2018, Rv. 648121 – 01; Sez. 1, n. 22953 del 10.11.2015, Rv. 637809 – 01).

3.8. Nella fattispecie la Corte di appello non si è espressa sulla natura forte o debole del marchio dell'attrice; tale questione (pag.8, capoverso) è stata infatti ritenuta assorbita, al pari di quella dell'acquisizione del *secondary meaning* e cioè della successiva acquisizione di pregnante capacità distintiva di un marchio privo di capacità distintiva o di rafforzamento della capacità distintiva di un marchio originariamente debole per effetto dell'uso compiuto (peraltro ritenuta incidentalmente non provata).

La Corte veneziana ha ritenuto infatti che si potesse escludere il rischio di confusione, a prescindere dalle differenze esistenti anche nella parte figurativa (pag.7, terzo capoverso), per la natura complessa del marchio della convenuta e la presenza di una componente denominativa dotata di una notevole capacità distintiva (che per gradevolezza dei caratteri e dimensioni attirava lo sguardo del consumatore «*con forza quasi magnetica*» e «*impatto visivo ed energetico*»), tenuto anche conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento (imprenditori tecnici e professionisti qualificati, avvezzi a una scelta meditata e consapevole).

La Corte di appello a pagina 8, capoverso, ha infatti affermato «*la valenza di quanto ritenuto è globale ed assorbe ogni questione sulla natura del marchio, evidentemente rimanendo valida anche a voler accedere alla tesi del marchio forte in quanto tale o per effetto del (non provato) secondary meaning*».

3.9. È pur vero che una risalente, ma non smentita, giurisprudenza di questa Corte si è spinta ad affermare che in tema di contraffazione di marchio, il giudice deve preventivamente procedere alla qualificazione del marchio come forte o debole, costituendo questa la premessa logica del giudizio sulla confondibilità del marchio, in quanto tale giudizio deve essere



condotto per i marchi deboli con criteri meno rigorosi che per i marchi forti, poiché la protezione dei primi è limitata alle parti del segno dotate di originalità mentre per i marchi forti la tutela è estesa a tutti gli elementi che li compongono (Sez. 1, n. 1724 del 22.2.1994, Rv. 485408 - 01).

Tuttavia nella fattispecie il vizio di impostazione non è ravvisabile, poiché la Corte di appello, se non si è sbilanciata sulla maggior o minor «forza» del marchio di Permasteelisa (diversamente da quanto opina la controricorrente, che legge, in modo decisamente avventuroso, fra le righe della motivazione un giudizio di «debolezza»), ha formulato un ragionamento di tipo concessivo, ispirato ai criteri di economia processuale e della ragion più liquida, astenendosi dall'approfondire una questione che non avrebbe comunque modificato l'approdo finale.

Infatti, in buona sostanza, la Corte di appello ha detto che anche se il marchio figurativo di Parmasteelisa fosse stato forte il marchio di Bluesteel si differenziava adeguatamente e non determinava alcun rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

3.10. Ancora recentemente (Sez.6.1, n.12566 del 12.5.2021) questa Corte ha riepilogato la propria giurisprudenza ferma nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Sez. 1, n. 8577 del 6.4.2018, Rv. 647769 - 01; Sez. 1, n. 1906 del 28.1.2010, Rv. 611399 - 01; Sez. 1, n. 6193 del 7.3.2008, Rv. 602620 - 01); tale accertamento va condotto 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 dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17.10.2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Sez. 1, n. 4405 del 28.2.2006, Rv. 589976 - 01).

Il principio inoltre è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte Giust. CE 11.11.1997, C-251.95, Sabel, 22 e 23; Corte Giust. CE 22.6.1999, C-342.97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria).

3.11. Non colgono il *proprium* della fattispecie i riferimenti al marchio complesso di Bluesteel.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile (Sez. 1, n. 12368 del 18.05.2018, Rv. 648933 - 01; Sez. 1, n. 12860 del 15.06.2005, Rv. 583122 - 01)

Il marchio d'insieme si distingue dal marchio complesso: mentre quest'ultimo è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di



essi costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, nel marchio d'insieme, invece, si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato (Sez. 1, n. 7488 del 20.04.2004, Rv. 572177 - 01).

Il marchio rispetto al quale occorre valutare la confondibilità è quello di Permasteelisa che è un marchio semplice, non complesso, figurativo; la complessità del marchio di Bluesteel viene invece in considerazione solo in sede di raffronto di contraffazione e la componente denominativa assume rilievo solo come elemento di diversificazione capace di scongiurare, di per sé sola, il rischio confusorio.

3.12. Nessuna violazione di legge è ravvisabile nel ragionamento della Corte di appello che ha proceduto a un giudizio sintetico circa la possibilità di confusione del pubblico, sorreggendolo con adeguata spiegazione e motivazione, volta a evidenziare gli elementi orientativi.

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, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - 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 d'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 (Sez. 1, n. 4405 del 28.2.2006, Rv. 589976 - 01).

In particolare la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. 1, 11.4.2018, n. 9013; Sez. 1, 22.02.2008, n. 4531; Sez. 1, 28.2.2006, n. 4405; Sez. 1, 20.8.1992, n. 9720).

Se è vero poi che il giudizio deve essere sintetico e basato sull'impressione complessiva agli occhi del pubblico di riferimento e non analitico, condotto mediante un minuzioso e dettagliato raffronto degli elementi di somiglianza e dissomiglianza dei due segni, non è men vero che l'obbligo di motivazione che incombe sul giudice gli impone, per scongiurare l'arbitrio, di dar conto delle ragioni che hanno orientato il suo giudizio e mettere in luce gli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore.

Il Collegio ritiene di enunciare al proposito il seguente principio di diritto:

«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, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'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; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore».

3.13. All'osservanza di tale principio la Corte veneziana non si è sottratta, evidenziando gli elementi di distinzione rilevanti (la scritta Bluesteel) e le ragioni della sua importanza distintiva e differenziatrice, tale da svolgere un ruolo preponderante nel logo complesso.

3.14. Le censure della ricorrente non colgono alcuna reale violazione della legge sostanziale e in realtà si risolvono in una contestazione, del tutto riversata nel merito, della valutazione espressa dalla Corte di appello, consegnando il motivo *in parte qua*, alla sorte di inammissibilità.

4. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 6.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo



di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima
Sezione civile il 1° dicembre 2021

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

