

Commenti e note

Tra Gucci e Prošek, a margine di un'ordinanza del 2021 della Corte di Cassazione

Stefano Vaccari

1.- La Causa "Gucci"

Con Ordinanza n. 27217, depositata il 7 ottobre 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di evocazione di marchi d'impresa, con particolare riferimento a quelli ad alta rinomanza. La causa riguardava la famosa Casa di moda Gucci, che aveva agito innanzi al Tribunale di Firenze chiedendo la declaratoria di nullità, per difetto di novità, di marchi registrati da un cittadino cinese palesemente simili alle note "doppia G" di Gucci. La Casa fiorentina chiedeva altresì l'inibitoria della produzione e/o commercializzazione e/o pubblicità e/o offerta in vendita dei prodotti recanti i marchi evocanti il logo Gucci.

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 988/2015 del 24 marzo 2015 rigettava la domanda.

La Corte d'Appello di Firenze - sezione Brevetti e Marchi - con sentenza n. 1006/2016, depositata il 15 giugno 2016, rigettava l'appello proposto dalla Gucci. Il giudice di secondo grado riteneva che, *"con riferimento ad entrambi i marchi nella titolarità del cittadino cinese [NdR], da una comparazione di tali segni, sulla base di una valutazione sintetica e d'insieme, con quelli di causa non poteva affermarsi sussistesse una somiglianza tale da ingenerare il rischio di confusione o da indurre in errore il consumatore "medio" dei prodotti, presentando i marchi del cittadino cinese differenziazioni (in particolare, il riempimento in neretto della gobba della "G" e la sottigliezza del carattere utilizzato nel marchio n. 772) idonee ad escludere nel consumatore ogni rischio di confu-*

sione ed associazione." La Corte d'Appello osservava che *"l'alta rinomanza del marchio [Gucci NdR] offre un ulteriore argomento a conferma dell'insussistenza del rischio di confusione ed associazione, essendo l'acquirente medio dei prodotti un soggetto qualificato."* In particolare, il giudice d'appello, pur dando atto della somiglianza dei segni in conflitto, incentrava la propria analisi sul rischio di confusione tra i segni medesimi, osservando che l'elevata rinomanza del marchio GUCCI non solo non incideva nella valutazione in ordine alla sussistenza del rischio confusorio, ma costituiva anzi un ulteriore argomento a sostegno della sua insussistenza, in quanto *"proprio la notorietà del marchio ed il suo essere impresso nella mente dei consumatori escludono la possibilità di errore, non potendosi ritenere che il potere di attrattiva del marchio anteriore rinomato possa essere compromesso da un segno successivo (del contraffattore) non idoneo ad ingannare la clientela cui si rivolge."*

Avverso la sentenza della Corte d'Appello, Gucci proponeva ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi:

- *I. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12.1 lett d) d.lgs n. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale, c.p.i.), in quanto, "a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il confronto tra marchi in conflitto deve essere eseguito "in astratto", ovvero considerando il marchio anteriore come appare nel certificato di registrazione e prescindendo dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità d'uso. Inoltre, la valutazione di comparazione deve essere effettuata secondo il parametro del consumatore medio normalmente accorto ed informato, e non prendendo quindi in considerazione il consumatore specifico dei prodotti".* Gucci lamentava, inoltre, che *"la rinomanza del marchio ne rafforza la capacità distintiva ed aumenta il rischio di confusione tra segni che è determinato non solo dal grado di somiglianza tra i segni, ma anche dall'associazione che può essere fatta tra i*

segni in conflitto”;

- *II. violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed omesso esame da parte della Corte d'Appello delle censure fondate sulla disciplina dei marchi di rinomanza di cui all'art. 12 lett e) del c.p.i., e sulla conseguente tutela allargata dei medesimi.* La Corte d'Appello aveva rigettato le domande di nullità facendo esclusivo riferimento alla mancanza di confondibilità tra i marchi in questione, elemento che sarebbe stato per Gucci è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dei marchi di rinomanza, ed omettendo l'esame di altre censure, riconducibili all' "indebito vantaggio [NdR: che il marchio "cinese"] avrebbe tratto dalla rinomanza o dalla forza distintiva del primo marchio, sfruttandone così tutte le valenze evocative, ed acquisendo nel mercato uno spazio che, in assenza del marchio celebre, difficilmente avrebbe acquistato”;

- *III. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12.1 lett f) c.p.i., dal momento - veniva sostenuto dalla Gucci - che "la disciplina dei marchi di rinomanza prescinde completamente dalla sussistenza di un rischio di confusione, dovendosi prendere in considerazione il pregiudizio al carattere distintivo che deriva dall'uso del segno contraffattorio, che compromette il potere di attrazione del marchio oggetto di contraffazione, nonché l'indebito vantaggio che il contraffattore trae dalla rinomanza del marchio anteriore”.*

Un contenzioso simile, sempre riguardante la registrazione di marchi imitativi di Gucci, era già stato oggetto di decisione da parte della Corte di Cassazione nel 2018¹.

L'ordinanza qui in commento, nel solco della richiamata decisione, specifica ancor più chiaramente i confini giuridici dell'evocazione dei marchi d'impresa e quindi della loro registrabilità in termini di "novità", come previsto dall'art 12 del

c.p.i. Si tratta di un'ordinanza che richiama principi ben conosciuti nel settore della protezione delle Indicazioni geografiche, dando luogo ad un interessante parallelismo tra la tutela da fenomeni evocativi di un marchio famoso come Gucci e la tutela di alcune eccellenze agroalimentari come il Prosecco o l'Aceto balsamico di Modena, prodotti la cui protezione è in queste settimane messa a dura prova a anche a livello europeo.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Gucci: la Suprema Corte ha rinviato la causa al giudice di merito per accertare se l'utilizzo del marchio posteriore costituisca o meno, alla luce dei parametri illustrati nella sentenza, un uso privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio.

2.- I principi fissati dalla Corte di cassazione in tema di evocazione di marchi rinomati

Numerosi i principi rilevanti desumibili dall'ordinanza della Corte di Cassazione, che di seguito proviamo a sintetizzare:

- la tutela rafforzata che la legge italiana - in attuazione della direttiva CEE 89/104² e dei successivi provvedimenti europei - riconosce ai marchi di rinomanza comporta (oltre all'estensione di detta tutela a settori merceologici non affini) che, relativamente a tale tipologia di marchi, si può del tutto prescindere dall'accertamento di un eventuale rischio di confusione tra segni;

- ai fini della protezione di un marchio già notoriamente conosciuto, come osservato dalla Corte di Giustizia UE³, se da un lato occorre un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in

(¹) Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n.26000.

(²) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa; in prosieguo sostituita dalla Direttiva 22 ottobre 2008, n. 2008/95/CE, a sua volta sostituita dalla vigente Direttiva 16 dicembre 2015, n. 2015/2436.

(³) Sentenza 18 giugno 2009, *L'Oréal e a.*, causa C-487/07, punto 36.

relazione il segno posteriore e il marchio notorio, dall'altro, non è richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È, infatti, sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio⁴;

- il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato anche con il termine di «diluizione», si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l'uso del segno identico o simile fa disperdere l'identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico;
- il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato anche con il termine di «corrosione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso;
- la nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo», va, invece ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio;
- Il titolare del segno posteriore, in sostanza, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza dover sborsare alcun corrispettivo economico.
- è del tutto irrilevante che coloro i quali sono soliti acquistare prodotti possano non essere indotti in errore in ordine alla provenienza del prodotto recante il marchio del contraffattore, potendo tale prodotto indirizzarsi a quei consumatori che lo scelgono in modo consapevole non per le sue

caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma solo per la sua forte somiglianza a quello "celebre", magari per "spacciarlo" come quello originale ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati;

- al fine di accertare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati;

- in particolare, quanto all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, è stato evidenziato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione;

- più l'evocazione del marchio ad opera del segno successivo è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi al marchio notorio pregiudizio.

3.- Tutela giudiziaria e tutela effettiva: un confronto con la protezione delle indicazioni geografiche

L'Ordinanza n. 27217/2021 consolida, dunque, principi che la Corte di Giustizia UE e la stessa Corte di cassazione avevano già enunciato, ma che non tutti i tribunali nazionali avevano colto appieno. Prova ne è la sentenza di II grado della Corte d'Appello di Firenze, cassata, la quale, ancorata ai concetti di "confusione ed associazio-

(⁴) Recita l'ordinanza in commento: per attribuire al titolare di marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di vietare ai terzi l'uso della privativa, non richiedono - come per i marchi non rinomati - la sussistenza del requisito del rischio di confusione per il pubblico a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni, essendo sufficiente, ai fini del diniego di registrazione o per accordare la tutela, che il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l'uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza.

ne” tra marchio notorio e marchio successivo nel definire i confini della liceità dell’evocazione e quindi della registrabilità di un marchio ai sensi dell’art. 12 del c.p.i., ha consentito ad un soggetto di commercializzare un marchio chiaramente evocativo di un rinomato marchio - Gucci - per oltre 6 anni.

E ciò nonostante i principi enunciati nell’Ordinanza fossero già stati fissati dalla Cassazione stessa nella citata sentenza n. 26000/2018⁵, specie per quanto concerne la nozione di “vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio”, detto anche “parassitismo”. La Corte aveva già specificato come la normativa in favore dei marchi notori, *“integra una tutela per la cui attuazione non è richiesta l’esistenza di rischio di confusione per il pubblico.”* Alla luce della giurisprudenza europea⁶ tale tutela va quindi collegata *“non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (...) senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l’immagine.”*

La vicenda Gucci, marchio italiano tra i più conosciuti al mondo, induce ad un parallelismo tra la tutela offerta ai marchi notori contro fenomeni di

evocazione e usurpazione, e quella derivate dall’ordinamento UE e nazionale in favore delle Indicazioni geografiche contro pratiche commerciali scorrette sostanzialmente simili.

E’ utile ricordare che, ai sensi dell’art. 1 del c.p.i., sia i marchi d’impresa sia le indicazioni geografiche/ denominazioni di origine ricadono sotto l’espressione *“proprietà industriale”* e che, secondo l’art. 2 del cpi, *“i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.”*

All’interno della categoria “diritti di proprietà industriale”, tuttavia, la tutela reale offerta dall’ordinamento nazionale è oggettivamente diversa a seconda che il diritto riguardi un marchio o una Indicazione geografica.

Nel caso di marchio notorio, una delle maggiori compagnie italiane ha impiegato oltre 6 anni per ottenere la cessazione dell’operatività di un marchio chiaramente evocativo.

Nel caso di IGP o DOP protette ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/12, quali ad esempio l’Aceto Balsamico di Modena o il Parmigiano reggiano, la tutela dall’evocazione⁷ è immediata e consente, ai sensi del decreto legislativo n. 297/04⁸, di ottenere il sequestro amministrativo del prodotto evocante in tempi rapidissimi, valutabili in giorni. Stessa immediatezza di protezione si ha nel caso di evocazione di Indicazioni geografiche vinicole – quale il Prosecco, ad opera della legge n. 238/16⁹. E’ noto, inoltre, che l’immediatezza della protezione sulle indicazioni geografiche è altrettanto efficace sul web¹⁰.

Tale diversità di protezione, o meglio, tale differente effettività della protezione, non trova un

⁽⁵⁾ V. *supra* nota n. 1.

⁽⁶⁾ Il richiamo è alla già citata decisione nella causa C-48/07, *L’Oréal e a.*

⁽⁷⁾ Sul tema v. F. Gualtieri, S. Vaccari, B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni Geografiche: La nozione di evocazione*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2017, 15.

⁽⁸⁾ Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

⁽⁹⁾ Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

⁽¹⁰⁾ Per un dettaglio sulla protezione attivata sul web a favore delle indicazioni geografiche si rinvia a ICQRF Report 2021, disponibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394?YY=2021>.

riscontro nei principi europei alla base delle normative in materia di marchi o di indicazioni geografiche, le quali, al contrario, si muovono con approcci non così difforni.

Pur nella diversità dei principi fondanti la protezione di un marchio da quella di una Indicazione geografica, ai fini sostanziali, il fatto è pur sempre l'evocazione di un prodotto rispetto ad un altro prodotto notorio e già tutelato dall'ordinamento.

E uno dei punti di contatto più significativi appare la constatazione, comune nei due ambiti normativi, che ai fini della protezione non è richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio/Indicazione geografica e il segno/nome utilizzato dal terzo sia tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. Lo sfruttamento "parassitario" della notorietà è di per sé sufficiente per godere di protezione, ancorché, come abbiamo osservato, assai diversa nell'efficacia a seconda si tratti di marchio notorio o di IG. Giova comparare, a titolo di esempio, i principi sanciti dall'ordinanza della Cassazione n.27217, con quelli identificati anni prima dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-75/15¹¹, nota come "Verlados/Calvados".

Corte di Cassazione 2021 (Ord. 27217)

Il titolare del segno posteriore, in sostanza, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza dover sborsare alcun corrispettivo economico.

Dunque, è del tutto irrilevante che coloro i quali sono soliti acquistare prodotti possano non essere indotti in errore in ordine alla provenienza del prodotto recante il marchio del contraffattore, potendo tale prodotto indirizzarsi a quei consumatori che lo scelgono in modo consapevole non per le sue caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma solo per la sua forte somiglianza a quello "celebre", magari per "spacciarlo"

come quello originale ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati.

Corte di Giustizia UE 2016 (causa C-75/15)

Per valutare se la denominazione «Verlados» costituisca un'«evocazione», ai sensi di tale disposizione, dell'indicazione geografica protetta «Calvados», per prodotti analoghi, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione la similarità fonetica e visiva tra tali denominazioni nonché eventuali elementi che possano indicare che una tale similarità non sia frutto di circostanze fortuite, in modo da verificare che il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza del nome di un prodotto, è indotto a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto che beneficia dell'indicazione geografica protetta. (...).

L'utilizzo di una denominazione qualificata come «evocazione», ai sensi di tale disposizione, di una indicazione geografica (...) non può essere autorizzata, neanche qualora non sussista alcun rischio di confusione.

Entrambe le Corti giungono alla determinazione del medesimo principio secondo cui, per aversi evocazione e quindi una pratica commerciale scorretta, è del tutto irrilevante che il marchio rinomato e il marchio successivo possano o meno indurre in confusione il consumatore: il marchio successivo beneficia di un vantaggio indebito proveniente dalla notorietà del marchio notorio, per il solo fatto che "il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio". Si tratta peraltro di un principio riaffermato dalla Corte di Giustizia UE anche nella recentissima sentenza "Champanillo"¹².

Ebbene, è di queste settimane il durissimo confronto tra Italia e Commissione europea a seguito

⁽¹¹⁾ Corte di Giustizia, Seconda Sez., causa C-75/15, sentenza 21 gennaio 2016.

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di Giustizia UE (Quinta Sezione) 9 settembre 2021, nella causa C-783/19. La Corte in tale caso ha dichiarato che "può sussistere evocazione di una IGP o di una DOP qualora, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, vi sia un'affinità fonetica

della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'UE, della domanda di protezione, avanzata dalla Croazia, di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo dal nome "Prošek"¹³; domanda ritenuta ammissibile di pubblicazione da parte della Commissione europea, a seguito della quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il dossier con l'opposizione italiana al predetto riconoscimento¹⁴.

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio delle numerose censure sottolineate dall'Italia avverso la richiesta croata¹⁵ ed appare evidente a chiunque la somiglianza fonetica tra Prosecco e Prošek. Di più, Prošek è la traduzione croata della parola Prosecco!

A lasciare perplessi dopo l'analisi precedentemente svolta sui principi europei ormai consolidati in materia di evocazione, sono le dichiarazioni del Commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski rilasciate il 16 settembre 2021 a margine del G20 agricoltura, laddove egli afferma che "La Commissione europea ha svolto molte analisi giuridiche dalle quali è emerso che non ci sono motivi per rifiutare la richiesta croata, perché il Prosecco e il Prošek sono stati riconosciuti come prodotti differenti."¹⁶.

Alla luce dell'insegnamento della Corte di Giustizia l'essere "prodotti differenti" è del tutto

irrilevante ai fini dell'evocazione. Prosecco e Prošek sono evidentemente prodotti differenti – il Prošek è un vino da dessert prodotto in Dalmazia utilizzando uva essiccata poi fatta fermentare, con un procedimento simile ai vini passiti – ma è innegabile che la possibilità di utilizzare il nome Prošek costituirebbe uno sfruttamento "parassitario" della notorietà in favore dei produttori croati. Che si tratti della doppia G di Gucci o delle bollicine del Prosecco, una riflessione europea e nazionale sulla sostanziale tutela dei marchi rinomati e delle Indicazioni geografiche si impone per non disperdere un patrimonio economico e storico costruito dai produttori italiani in decenni, se non secoli, di attività.

ABSTRACT

Un'ordinanza della Corte di Cassazione dell'ottobre 2021 interviene in materia di evocazione di marchi d'impresa, con particolare riferimento a quelli ad alta rinomanza (caso Gucci), offrendo interessanti spunti di analisi sull'effettiva protezione dei marchi da parte dell'ordinamento nazionale. La Suprema Corte afferma che ai fini della protezione di un marchio già notoriamente conosciuto, ai fini della sua protezione non è richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il

e visiva tra l'IGP o la DOP e il segno contestato. Tuttavia, né la parziale incorporazione di una DOP in un segno che contraddistingue prodotti o servizi non protetti da tale denominazione, né l'identificazione di una similarità fonetica e visiva del segno con detta denominazione costituiscono condizioni che devono essere obbligatoriamente soddisfatte per accertare l'esistenza di un'evocazione di tale medesima denominazione. L'evocazione può infatti risultare anche da una «vicinanza concettuale» tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi. La Corte considera che, per quanto riguarda la nozione di «evocazione», il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione contestata, di un'affinità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una vicinanza concettuale tra detta denominazione e detta DOP".

⁽¹³⁾ GUUE C 384/6 del 22.09.2021.

⁽¹⁴⁾ Il Dossier è stato trasmesso in data 9 novembre 2021: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17513>.

⁽¹⁵⁾ In disparte le evidenti assonanze fonetiche e il fatto che la parola Prošek è la mera traduzione croata del termine Prosecco, una censura merita tuttavia di essere specificata per stigmatizzare la pretestuosità della richiesta croata: la menzione tradizionale "Prošek" per la quale la Croazia chiede la protezione riguarda 4 vini a denominazione d'origine protetta: «Dalmatinska zagora», «Sjeverna Dalmacija», «Srednja i Južna Dalmacija» e «Dingač». Ebbene, nei disciplinari dei predetti vini, com'è agevole osservare sul portale della Commissione europea eAmbrosia, il metodo di appassimento detto "Prošek" non è presente.

⁽¹⁶⁾ <https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/G20-Agricoltura-commissario-Ue-Wojciechowski-Italia-ha-garantito-derrate-a-Ue-trarre-lezione-bfcb3613-43dd-4f2f-ad39-0253a7c9a159.html>.

segno utilizzato dal terzo sia tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. Il commento mette poi in parallelo i principi enunciati dalla Cassazione nel caso Gucci con quelli espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di Indicazioni geografiche, evidenziandone le forti convergenze e i riflessi nella discussione in corso sul caso Prošek.

A decision of the Italian Court of Cassation of October 2021 intervenes in the matter of the evocation of trademarks, with particular reference to highly reputable ones (Gucci case), offering inte-

demarks by the Italian legal system. The Supreme Court declares that to recognize protection to an already well-known trademark, it is not required that the degree of similarity between the well-known trademark and the sign used by the third party is such as to generate a risk in the public concerned. of confusion.

The comment compares the principles enunciated by the Italian Supreme Court in this case with those expressed by the jurisprudence of the EU Court of Justice on Geographical Indications, highlighting the strong convergences and reflections in the ongoing discussion on the Prošek case.

Corte di Cassazione, Prima sezione civile, Ordinanza n. 27217/21 del 7 ottobre 2021

Nullità, per difetto di novità, di marchi che evocano marchi rinomati

La tutela rafforzata che la legge italiana riconosce ai marchi di rinomanza comporta che, relativamente a tale tipologia di marchi, si può prescindere dall'accertamento di un eventuale rischio di confusione tra segni.

L'art. 12 lett f) d.lgs n. 30/25, per escludere la novità del segno posteriore, così come l'art. 20 lett c) per attribuire al titolare di marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di vietare ai terzi l'uso della privativa, non richiedono la sussistenza del requisito del rischio di confusione per il pubblico a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni, essendo sufficiente, ai fini del diniego di registrazione o per accordare la tutela, che il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l'uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza.

...

La Corte d'Appello di Firenze - sezione Brevetti e Marchi - con sentenza n. 1006/2016, depositata il 15.6.2016, ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 988/2015 del 24.3.2015 che aveva rigettato la domanda proposta dalla Casa di moda fiorentina, finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità, per difetto di novità, dei marchi di cui alle *resting insights into the effective protection of tra-*

zioni nn. nella titolarità del sig. (omissis) (per costituire questi contraffazione dei marchi nella titolarità della (omissis) oltre all'inibitoria della produzione e/o commercializzazione e/o pubblicità e/o offerta in vendita dei prodotti recanti i marchi.

La sentenza del Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di declaratoria di nullità della privativa limitatamente al marchio del sig. (omissis) di cui alla registrazione n. (omissis).

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, con riferimento ad entrambi i marchi nella titolarità dello (omissis), da una comparazione di tali segni, sulla base di una valutazione sintetica e d'insieme, con quelli di non poteva affermarsi sussistesse una somiglianza tale da ingenerare il rischio di confusione o da indurre in errore il consumatore "medio" dei prodotti, presentando i marchi della cittadino cinese differenziazioni (in particolare, il riempimento in neretto della gobba della "G" e la sottigliezza del carattere utilizzato nel marchio n- '772) idonee ad escludere nel consumatore ogni rischio di confusione ed associazione.

La Corte d'Appello di Firenze, infine, ha osservato che l'alta rinomanza del marchio (omissis) offre un ulteriore argomento a conferma dell'insussistenza del rischio di confusione ed associazione, essendo l'acquirente medio dei prodotti un soggetto qualificato.

Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la (omissis) . affidandolo a tre motivi. (Omissis) non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12.1 lett d) d.lgs n. n. 30/2005 (c.d. codice della proprietà industriale). Lamenta la

società ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il confronto tra marchi in conflitto deve essere eseguito "in astratto", ovvero considerando il marchio anteriore come appare nel certificato di registrazione e prescindendo dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità d'uso. Inoltre, la valutazione di comparazione deve essere effettuata secondo il parametro del consumatore medio normalmente accorto ed informato, e non prendendo quindi in considerazione il consumatore specifico dei prodotti. La società ricorrente lamenta, inoltre, che la rinomanza del marchio ne rafforza la capacità distintiva ed aumenta il rischio di confusione tra segni che è determinato non solo dal grado di somiglianza tra i segni, ma anche dall'associazione che può essere fatta tra i segni in conflitto. Infine, il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della natura "forte" dei marchi

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame da parte della Corte d'Appello delle censure fondate sulla disciplina dei marchi di rinomanza di cui all'art. 12 lett e) d.lgs n. 30/2005, e sulla conseguente tutela allargata dei medesimi, argomentazioni ampiamente sviluppate nell'atto di citazione di appello e nella comparsa conclusionale. In particolare, rileva la ricorrente di aver evidenziato che il titolare del marchio rinomato è meritevole di tutela allorché il terzo tragga dall'uso del segno (*omissis*) contraffattorio un indebito vantaggio dalla rinomanza o dalla forza distintiva del primo marchio, sfruttandone così tutte le valenze evocative, ed acquisendo nel mercato uno spazio che, in assenza del marchio celebre, difficilmente avrebbe acquistato, ovvero quando l'uso di tale segno da parte del contraffattore cagioni un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Orbene, la Corte d'Appello aveva rigettato le domande di nullità facendo esclusivo riferimento all'allegata mancanza di confondibilità, elemento che è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dei marchi di rinomanza, ed omettendo l'esame delle censure svolte sotto il diverso profilo prospettato dalla ricorrente.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta (parzialmente in alternativa rispetto al secondo motivo) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12.1 lett c.p.i.. Evidenzia la ricorrente che la disciplina dei marchi di rinomanza prescinde completamente dalla sussistenza di un rischio di confusione, dovendosi prendere in considerazione il pregiudizio al carattere distintivo che deriva dall'uso del segno contraffattorio, che compromette il potere di attrazione del marchio oggetto di contraffazione, nonché l'indebito vantaggio che il contraffattore trae dalla rinomanza del marchio anteriore.

4. I tre motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione

alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono fondati nei termini che saranno di seguito illustrati. Va osservato che dalla ricostruzione dei motivi d'appello, contenuta nella sentenza impugnata, emerge che la società ricorrente, oltre a dedurre la confondibilità con i propri marchi dei segni utilizzati dall'odierno intimato, aveva fatto valere anche nel precedente grado la tutela specifica rafforzata che l'art. 12 lett f) - e non e) come indicato dalla ricorrente - nonché l'art. 20 lett c) del d.lgs n. 30/2005 accordano al marchio di rinomanza, nell'ambito della quale viene valorizzato l'indebito vantaggio che il contraffattore ha tratto dall'uso del marchio rinomato ed il pregiudizio arrecato al legittimo titolare del marchio contraffatto.

La Corte d'Appello di Firenze, pur dando atto della somiglianza dei segni in conflitto, ha, invece incentrato tutta la propria analisi sul rischio di confusione tra i segni medesimi, osservando che l'elevata rinomanza del marchio non (*omissis*) solo non incida nella valutazione in ordine alla sussistenza del rischio confusorio, ma costituisce anzi un ulteriore argomento a sostegno della sua insussistenza, in quanto proprio la notorietà del marchio ed il suo essere impresso nella mente dei consumatori escludono la possibilità di errore, non potendosi ritenere che il potere di attrattiva del marchio anteriore rinomato possa essere compromesso da un segno successivo (del contraffattore) non idoneo ad ingannare la clientela cui si rivolge.

Non vi è dubbio che la Corte d'Appello, nell'analizzare, ai fini della valutazione di contraffazione, esclusivamente il criterio del rischio di confusione tra i segni in conflitto, abbia erroneamente omesso considerare che la tutela rafforzata che la legge italiana - in attuazione della direttiva CE 89/104 (vedi art. 5 n. 2) - riconosce ai marchi di rinomanza comporta (oltre all'estensione di detta tutela a settori merceologici non affini) che, relativamente a tale tipologia di marchi, si può del tutto prescindere dall'accertamento di un eventuale rischio di confusione tra segni (sul punto, vedi Cass. n. 26000/2018). Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi sentenza 18/6/2009, L'Oréal e a., nella causa C-487/07, punto 36) ha osservato che, ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 - di cui gli artt. 12 lett f) e 20.1 lett c) d.lgs n. 30/2005, oggetto della presente trattazione, costituiscono attuazione - se, da un lato, occorre un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno posteriore e il marchio notorio, dall'altro, non è richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione.

È, infatti, sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio (v. anche sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, 23 ottobre 2003, causa C-408/2001, punti 29 e 31, 41). Esaminando, in particolare, la legislazione italiana, deve osservarsi che l'art. 12 lett f) d.lgs n. 30/25, per escludere la novità del segno posteriore, così come l'art. 20 lett c) per attribuire al titolare di marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di vietare ai terzi l'uso della privativa, non richiedono - come per i marchi non rinomati - la sussistenza del requisito del rischio di confusione per il pubblico a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni, essendo sufficiente, ai fini del diniego di registrazione o per accordare la tutela, che il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l'uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza.

In particolare, il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato anche con il termine di «diluizione», si manifesta quando risulta indebolita la sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l'uso del segno identico o simile fa disperdere l'identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Tale situazione si verificherà soprattutto qualora il marchio non sia in di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. Il pregiudizio arrecato alla notorietà, designato anche con il termine di «corrosione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso (v. sentenza L'Oréal punti 39 e 40; Cass. n. 26000/2018). Non vi è dubbio, infatti, che una estesa commercializzazione di prodotti recanti segni identici o simili a marchi rinomati possa fondatamente cambiare le abitudini della clientela cui tali articoli sono normalmente indirizzati, soprattutto di quella che è orientata all'acquisto per il carattere esclusivo del prodotto, per l'elevatissimo target del medesimo, la quale, per non incorrere nel rischio che il suo costoso accessorio di lusso possa essere confuso con uno contraffatto, può dirigersi verso altre marche altrettanto rinomate.

La nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo», va, invece ricollegato non al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle carat-

teristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (sentenza nella causa C-487/07 cit., punto 41) senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l'immagine (v. sempre sentenza nella causa C-487/07 cit., punto 49).

Il titolare del segno posteriore, in sostanza, ponendosi nel solco del marchio notorio, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza dover sborsare alcun corrispettivo economico.

Dunque, è del tutto irrilevante che coloro i quali sono soliti acquistare prodotti possano non essere indotti in errore in ordine alla provenienza del prodotto recante il marchio del contraffattore, potendo tale prodotto indirizzarsi a quei consumatori che lo scelgono in modo consapevole non per le sue caratteristiche, decorative o di materiale, intrinseche, ma solo per la sua forte somiglianza a quello "celebre", magari per "spacciarlo" come quello originale ai conoscenti meno attenti o meno qualificati nel riconoscere i marchi rinomati.

Esaminati i requisiti previsti dalla normativa sia comunitaria che italiana per accordare la tutela al marchio dotato di rinomanza, secondo la giurisprudenza comunitaria sopra citata (vedi sempre sentenza L'Oreal), al fine di accertare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. In particolare, quanto all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, è stato evidenziato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione; inoltre, più l'evocazione del marchio ad opera del segno successivo è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro (omissis) pregiudizio (v., in tal senso, anche sentenza 27 novembre 2008, causa C 252/07, Intel Corporation, punti 67-69).

Nel caso esaminato dalla sentenza impugnata, la Corte d'Appello, che pure ha espressamente riconosciuto la somiglianza dei segni in conflitto nonché l'alta rinomanza del marchio nel soffermare la propria valutazione esclu-

sivamente sul rischio confusorio tra segni e sulla ritenuta insussistente induzione in errore del consumatore avvezzo all'acquisto di prodotti ha, come già evidenziato, omesso di considerare i profili giuridicamente rilevanti ai fini dell'accertamento della nullità della nuova registrazione e della contraffazione, nonostante, peraltro, che fosse stata anche sollecitata in tal senso nei motivi d'appello.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Spetterà, infatti, al giudice di

merito accertare se l'utilizzo del marchio posteriore costituisca o meno, alla luce dei parametri sopra illustrati, un uso privo di giusta causa che consenta di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio ovvero arrechi pregiudizio alle caratteristiche di tale marchio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. ...

