



**MASSIMATA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**03666/01**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

*Moncler S.p.A.  
Fr. Ughis L. U.  
Ricorrente/Assisti*

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
- Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
- Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -

R.G.N. 6947/97  
06-06-1997  
Cron.  
Rep.  
Ud.16/11/00

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

TENUTE SELLA & MOSCA SpA, FRATELLI ZANOBINI Snc di SIMONE e MARIO già FRATELLI ZANOBINI G. e S. Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato BIAMONTI LUIGI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato VANZETTI ADRIANO, giuste procure a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2000 MARCHESI ANTINORI Srl, in persona del legale  
2128 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

20 GEN. 2001  
3/2/2001

AD USO ESCLUSIVO DEL MAGISTRATO  
Dr. *Micaela*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
14 MAR. 2001  
14 MAR. 2001



in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato BOSCO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAPISARDI ALFIO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 405/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/04/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

udito per i ricorrenti, gli Avvocati Vanzetti e Biamonti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Rapisardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 11 dicembre 1990 la spa Marchesi LEP Antinori conveniva davanti al Tribunale di Firenze la spa Tenute Sella e Mosca e la fratelli Zanobin G. e S. Narrava di essere produttrice fin dal 1979 del vino denominato Galestro Capsula Viola, commercializzato con un abbigliaggio che includeva una capsula color viola della bottiglia. Precisava di avere negli anni 1987 e 1988 depositato i marchi nn. 502.004 e 501.708, per proteggere la denominazione "Capsula viola" ed altresì la raffigurazione della bottiglia, con etichetta in bianco e viola contenente la parola Galestro, e chiusa da una capsula viola, Sosteneva che la Sella e Mosca aveva commercializzato anche mediante la Zanobini un vino bianco denominato "Cala Viola confezionato anch'esso con capsula viola, con ciò ponendo in essere contraffazione e le consuete inibitorie. Chiedeva nei confronti della sola Sella e Mosca che il marchio da essa depositato fosse dichiarato nullo.

Le convenute si costituivano e resistevano formulando anche alcune eccezioni non più rilevanti. Nel merito negavano la contraffazione assumendo la prevalenza della parola Galestro



rispetto al restante segno del loro prodotto. Il tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di nullità del marchio avanzata dalle convenute ed accoglieva le domande della attrice.

Proponevano appello le soccombenti e resisteva, proponendo appello incidentale la Antinori srl, succeduta alla Marchesi Antinori. La Corte di Firenze accoglieva l'impugnazione solo relativamente alla pronuncia di attribuzione all'attrice dei prodotti marcati con il segno in contestazione, mentre confermava le altre statuizioni. Per quanto riguarda la presente fase, condividendo, e richiamandone le argomentazioni relative, l'accertamento del Tribunale affermava che sulle bottiglie delle convenute la dicitura Vermentino di Alghero rivelava minore rilievo grafico rispetto al nome del prodotto "Cala Viola", e che questo dal suo canto si caratterizzava soprattutto per il richiamo al colore "Viola", prevalente rispetto alla parola "Cala". Tale quadro di insieme sinteticamente esaminato faceva emergere un cuore del segno confondibile con quello della attrice perché denunciava una accentuazione del riferimento alla parola "viola" che, nel restante



abbigliamento, rendeva la evocazione del colore maggiormente evidente. Effetto di tale accentuazione, più semantica che grafica secondo la corte fiorentina, era la sostanziale assimilazione e dunque la sovrapposizione dei loghi Cala Viola e Capsula Viola, ad onta del gruppo "psu" inserito in quest'ultimo logo.

Contro questa sentenza ricorrono in cassazione con cinque motivi la spa Sella e Mosca e la snc Fratelli Zanobini di Simone e Maria. Resiste con controricorso la srl Antinori, le ricorrenti hanno depositato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 89 comma 2, del dlgs n. 480 del 1992 nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto. Sostiene che la Corte di Firenze, in fatto, ha accertato che il marchio denominativo "Capsula Viola" di cui si pretende la avvenuta contraffazione è costituito da una espressione originariamente generica insuscettibile di sfruttamento esclusivo, Tale espressione, secondo la sentenza impugnata, avrebbe nel tempo acquisito la capacità distintiva da principio mancante per



effetto di un fenomeno di secondary meaning, soprattutto in virtù di una insistita pubblicità. Così ragionando i giudici di secondo grado avrebbero applicato retroattivamente, violandola perciò stesso, la norma dell'art. 47 bis della legge marchi che ha introdotto la predetta convalidazione del segno originariamente non registrabile perché generico, senza alcun effetto retroattivo. Neppure, secondo la ricorrente, la corte fiorentina avrebbe potuto fare applicazione dell'art. 89 comma secondo della stessa legge nel testo vigente giacché anch'essa è applicabile dalla sua entrata in vigore.

1a) Osserva il Collegio, come si è cennato in narrativa, che i due marchi della Antinori furono depositati nel 1987 e nel 1988. Tale circostanza è sufficiente a chiarire il senso della sentenza impugnata laddove a foglio 15 ribadisce una argomentazione del primo giudice che, adito, si badi, nel 1990, ha accertato un decennio di utilizzazione costante e di diffusione pubblicitaria del segno, che lo ha portato ad acquisire un valore semantico ulteriore, individualizzante un prodotto della casa Antinori.

Tanto il giudice di primo che quello di secondo



grado giacchè parlano di un decennio non possono che riferirsi all'uso del segno in sé e non all'uso di un segno marcato, giacchè la registrazione avvenne a ridosso della azione giudiziaria, Il giudice del merito, dunque ha accertato che il segno venne utilizzato come tale prima della sua registrazione per un decennio, e che in tal modo pervenne alla capacità individualizzante ad onta della originaria genericità.

1b) Osserva ancora la Corte che già nel vigore della vecchia legge la giurisprudenza era pervenuta ad affermare la speciale convalidazione come marchio di un segno descrittivo o generico, (cfr. per qualche riferimento cass. nn. 6262 del 1982, 7768 del 90). Le incertezze per ciò che riguarda il diritto vigente sono ormai tolte dall'art. 47 bis della legge marchi che, come i ricorrenti rilevano, non è retroattiva, la legge vigente tuttavia contiene altra norma, che il ricorrente trascura nell'art. 19, il quale chiarisce che può essere oggetto di registrazione come marchio il segno che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

Autorevole dottrina ha addirittura rilevato che



tale norma non ha portato in realtà ad alcuna novità pratica giacchè anche sotto il vigore della vecchia legge, in base ai principi generali, il momento nel quale si accertava la novità e dunque la capacità individualizzante era quello della registrazione. L'art. 17 vecchio testo, al n. 2 infatti stabiliva già che sono nuovi i segni che..... "non siano già noti come marchi distintivi di prodotto".

Nulla ha a che vedere la fattispecie considerata da tale norma con quella di cui all'art. 47 bis del nuovo testo della legge marchi. Questo infatti stabilisce che un marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno in seguito all'uso che ne è stato fatto ha acquistato carattere distintivo. L'art. 47 bis vigente dunque se riguarda pur sempre la predetta convalidazione del segno originariamente non proteggibile, considera però la sola ipotesi di uso successivo alla registrazione. Cosicchè la sicura irretroattività di questa regola non tocca la vicenda in esame nella quale, come si è più volte rammentato, si tratta di uso di segno non registrato per un decennio anteriore alla





registrazione. Tale uso, accertato dal giudice di merito, legittima la pretesa di protezione.

Non sussiste la lamentata violazione di legge mentre la motivazione adottata è adeguata a sorreggere la statuizione.

2) Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 47 bis legge marchi e 2597 c.c.. Lamentano altresì la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto. Sostengono che la circostanza della acquisita notorietà del segno come marchio è stata affermata arbitrariamente sulla sola considerazione della pubblicità, di per sé ininfluente.

2a) Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, come si è detto, ha accertato che l'acquisto della capacità distintiva in questione è avvenuto prima della registrazione a seguito di un decennio di uso, richiamando sul punto la motivazione del tribunale. Risulta dunque fuorviante il rilievo dei ricorrenti che afferma che è mancata la prova dell'acquisto di tale carattere nell'arco di tempo considerato dall'art. 47 bis. Innanzi cennato, successivo alla registrazione. Il motivo è infondato.

3) Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano



la violazione dell'art. 16 della legge marchi nonché la motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente sul punto, sostengono che la sentenza impugnata ha definito il colore in questione un "viola" laddove invece esso è "Azzurro", ed è pervenuta all'errore di considerare proteggibile l'uso esclusivo di un colore fondamentale o puro, e non solo di una variazione di un siffatto colore puro, come la legge oggi consente.

3a) Osserva il collegio che il problema del marchio di colore è oggi risolto dalla legge con l'art. 16 della normativa in esame, nel quale si indicano le combinazioni e le tonalità cromatiche, purchè traducibili in segno grafico, proteggibili come marchio. Nulla diceva la legge vecchia e la questione sotto il suo regime era controversa. Tuttavia sembra alla corte di precisare che la questione della monopolizzazione dello sfruttamento di un colore come marchio si pone in termini analoghi, come la dottrina più autorevole ha notato, alla questione del cosiddetto marchio di forma, e dunque facendo riferimento al colore del prodotto e non a quello utilizzato nel marchio in quanto tale. E' ovvio che è il colore del prodotto che ripetuto nel marchio può dare luogo a pericoli



di monopolio ingiustificato, come avverrebbe se si consentisse di monopolizzare la parola Rosso per distinguere un vino, appunto, di tale colore. Non si pone siffatto problema laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che il collegamento tra il colore ed il prodotto è arbitrario, e rappresenta il dispiego di una attività creativa. Non è utile la giurisprudenza allegata dal ricorrente giacchè essa non esamina il caso del colore del prodotto riportato nel marchio, e non si pone nel caso stesso una ipotesi di monopolio del nome di un colore che di necessità deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene.

4) E' infondato il quarto motivo con il quale le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 21 della legge marchi e la inadeguatezza della motivazione sul punto, vizi conseguenti alla ritenuta proteggibilità di parole descrittive.

La Corte di merito anzitutto non ha stabilito il monopolio di Antinori sulla parola "viola". Ha invece accertato che il marchio "capsula viola" è stato contraffatto, confrontando due specifici usi di quella stessa parola.

La sentenza in esame ha quindi rafforzato



questa conclusione accertando la lieve differenza di prezzo tra i due vini, tale da non determinare una distinzione del consumo basato sulla valutazione di detto elemento. Con ciò chiaramente, ancorchè implicitamente, la sentenza ha sottolineato la pericolosità concorrenziale di una confusione indotta dal marchio di uno dei due prodotti, perché tale da rendere ancor meno consapevole la scelta del consumatore.

5) Con l'ultimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 20, ed 11 del rd n. 929 del 1942 nel testo vigente e dell'art. 14 del vecchio testo. Lamentano pure la motivazione inadeguata sul punto. Sostengono che la Corte ha dimenticato la tutela che spetta al marchio geografico, giacchè "Cala Viola" è località connessa alla produzione in questione, Tale punto non sarebbe stato nemmeno esaminato.

5a) Osserva il collegio che la questione è stata oggetto di trattazione a foglio 18 della sentenza impugnata che sul punto ha richiamato quella del Tribunale. La sentenza stessa, come quella di primo grado, ha escluso la significazione geografica.



La doglianza è infondata laddove allega inesistenti violazioni di legge, ed è inammissibile laddove tenta di riesaminare il fatto.

6) Il ricorso deve essere respinto, Le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in lire 779.500 - oltre a lire 12.000.000 per onorari.

In Roma il 16 novembre 2000.

Il Relatore

Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giuseppe MARZIALE - Presidente -
- Dott. Giuseppe Maria HERRUTI - 1° Consigliere -
- Dott. Renato RONDARI - Consigliere -
- Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
- Dott. Valerio NAPOLEONE - Consigliere -

R.G.N. 26852/02

Cron. 1061

Rep. 319

ud. 15/11/05

1061/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope  
legis;

- ricorrente -

contro

KRAFT FOODS ITALIA SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 40/01 ROMA, depositata il

2005

26/10/01; (se) della Commissione dei 'Normi' contro i frovved. dell'Eff. Ital.  
dei Brevetti e Marchi;

3856

udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 15/11/2005 dal Consigliere Dott. Giuseppe  
Maria BERRUTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

#### Svolgimento del processo

La spa Kraft Foods Italia chiedeva la registrazione  
di un marchio sonoro, consistente nella combinazione di  
suoni, non traducibili in note musicali, registrati in  
un una cassetta.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rifiutava la  
registrazione rilevando che l'istante non aveva pre-  
sentato la rappresentazione grafica del marchio in que-  
stione.

La Kraft proponeva ricorso alla Commissione dei Ri-  
corsi che lo accoglieva.

La decisione impugnata riteneva che l'art 16 del rd  
n 929 del 1942 nella formulazione novellata nel 1992  
richiede che il marchio di cui si chiede la registra-  
zione sia suscettibile di rappresentazione grafica e  
non già che debba essere rappresentato graficamente. In  
particolare secondo trattandosi nella specie di note  
musicali, ovvero di suoni traducibili in note musicali  
e pentagramma, avrebbe dovuto l'Ufficio porsi il pro-  
blema della traduzione dei suoni registrati nella alle-



gata assetta, in forma grafica diversa da quella che si adottano per le note, stimolando a tal fine la cooperazione della istante.

Ricorre per cassazione il Ministro delle Attività Produttive con un motivo di ricorso.

#### Motivi della decisione

1. Con l'unico mezzo la Amministrazione lamenta la violazione degli artt 26 del rd n 929 del 1942 , 4,6 ed 8 del dpr n 795 del 1948. Sostiene che la legge impone al richiedente una registrazione di depositare un esemplare del marchio e su tale allegato quindi determina l'accertamento della rappresentabilità grafica. Afferma che tale deposito , orientato alla dimostrazione di un presupposto della registrazione, non può essere posticipato ad un momento successivo alla istanza, anche per la considerazione che esso soccorre alla esigenza di far conoscere ai terzi la domanda di privativa.

2. Osserva il collegio che il marchio, nato come segno e dunque come visibile annesso al prodotto cui inerisce, ha visto ampliare il suo ambito concettuale fino alla inclusione del marchio sonoro, ovvero di un suono ,dotato della necessaria distintività, che in quanto tale, ancorché non inerisca al un prodotto nel senso di comporne la fisicità, né possieda esso stesso una sua





propria fisicità, tuttavia lo contrassegna. Il problema  
dei siffatti marchi, che restano solo virtualmente,  
segni del mercato, è quello di individuarne una suffi-  
ciente riconoscibilità e con essa una adeguata control-  
labilità sociale e giuridica.

Ciò premesso il ricorso è fondato. La Commissione  
ha trascurato il disposto dell'art 26 della legge mar-  
chi il quale, stabilisce che la domanda di registra-  
zione deve essere accompagnata dal deposito di un esem-  
plare del marchio.

Il successivo art 29, chiarendo ancora il contenu-  
to dell'accertamento che spetta all'Ufficio, dimostra  
che la osservazione dell'esemplare ha la specifica  
funzione di consentire la concreta verifica dei carat-  
teri del segno e la esclusione delle cause ostative  
alla registrazione.

Il deposito inoltre occorre alla esigenza del ter-  
zo, che deve poter intervenire a difesa di una sua  
privativa compromessa da una domanda di registrazione,  
difesa che sarebbe impedita dalla necessità a tal fine  
dovesse affrontare l'onere di dover immaginare la rap-  
presentazione grafica di un segno che, come tale, non  
esiste.

2.a.Va ancora precisato che l'art 16 della l.m.,  
norma che deve leggersi come consapevole della ottenuta



cittadinanza nel mondo del diritto da parte del marchio sonoro, laddove stabilisce il presupposto della rappresentabilità grafica del marchio, consentendo di renderlo intellegibile attraverso una pluralità di comunicazioni, intende limitare la protezione di cui si tratta a suoni che, in quanto come si è detto, convenzionalmente traducibili in forma grafica, abbiano migliore possibilità di essere percepiti come marchi e non solo come suoni. Intende invece negarla a quei suoni che siccome non trovano una traducibilità grafica per l'appunto convenzionalmente accettata, troverebbero maggiore difficoltà conquistare la necessaria distintività.

L'Ufficio, pertanto, oltre ad ascoltare, deve vedere un tal segno, mentre la difficoltà o la impossibilità di rappresentarlo graficamente anche per insufficienza del sistema grafico, ( ipotesi che può verificarsi di fronte ad un suono che non è traducibile nelle forme delle note musicali, quale che sia la cultura musicale di riferimento, mentre non rientra nell'ambito dell'attuale giudizio di esaminare possibili rappresentazioni del suono in forme che ne significhino, con l'ausilio della tecnologia di misurazione dei rumori, la intensità ), impedisce la registrazione perché non consente anche siffatta ulteriore conoscibilità. Da ciò



la imprescindibilità della collocazione di siffatto esame in un momento antecedente la registrazione e dunque dell'obbligo di corredare l'istanza nel modo predetto. Obbligo che in alcun modo può essere sostituito dall'onere istruttorio a carico dell'Ufficio, diretto a ricercare la traducibilità grafica la cui allegazione la legge chiede all'istante.

3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrono giusti motivi, attesa la delicatezza della questione, per compensare la spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

In Roma il 15 novembre 2005

Il Consigliere estensore

Giuseppe Maria Berruti

Il Presidente

Giuseppe Marziale

IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
*Prima Sezione Civile*

Depositato in Cancelleria

il 19 GEN. 2006

IL CANCELLIERE