Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA	Presidente
UMBERTO L.C.G. SCOTTI	Consigliere - Rel.
MARCO VANNUCCI	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto

MARCHIO

Ud. 15/10/2021 PU
Cron. Rgn
27874/2020

SENTENZA

sul ricorso 27874/2020 proposto da:

(omissis) LLC in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), in forza di procura speciale 13.10.2020 con firma autenticata dal Notaio (omissis)

-ricorrente -

contro

(omissis)

- intimato -

nonché contro

(omissis) – anche denominata (omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis) e (omissis)

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

avverso la sentenza n. 3796/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28.07.2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.10.2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI,

uditi gli Avvocati (omissis) per la ricorrente e (omissis) e (omissis) per la resistente,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio di primo grado.

La società statunitense (omissis) LLC (di seguito, semplicemente, (omissis)) con citazione del maggio 2002 convenne in giudizio l'ente pubblico della Repubblica Ceca (omissis), in lingua ceca « (omissis) » (di seguito, semplicemente, (omissis)) dinanzi al Tribunale di Roma per far dichiarare la nullità per mancanza di novità della frazione italiana di tre marchi internazionali registrati nel 1994 e nel 1997 da (omissis) recanti i nn. (omissis), (omissis) e (omissis), contenenti la denominazione geografica « (omissis) », ossia «*della città di* (omissis) », toponimo in lingua tedesca boema della città celebre per l'arte della birra, denominata in lingua ceca « (omissis) », facendo valere a tal fine il proprio risalente preuso sul marchio di fatto « (omissis) », poi registrato da (omissis) in Italia nel 1993 al n.589.905.

(omissis) si difese eccependo, al fine di paralizzare l'avversaria domanda, la natura decettiva del marchio di (omissis), a causa della celebrità della birra artigianale di (omissis) e della produzione effettuata altrove e con differenti ingredienti e metodiche della

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

birra da parte di (omissis); in via riconvenzionale (omissis), a prescindere dal rischio di inganno del pubblico, chiese la tutela del segno come indicazione geografica in forza di registrazioni efficaci in Italia e propose domande di accertamento di atti di concorrenza sleale e di inadempimento rispetto ad alcuni impegni contrattuali assunti da (omissis), dapprima nel 1911 e poi nel 1939.

(omissis) fece poi valere in quello stesso giudizio anche lo *jus superveniens* costituito dal Trattato di Atene del 16.4.2003 con cui la Repubblica ceca aveva aderito alla Unione Europea e l'indicazione geografica protetta (acronimo: IGP) secondo il diritto europeo sul presupposto che i tre toponimici in lingua ceca identificassero birre non producibili altrove.

Con sentenza n.11290 del 2005 il Tribunale di Roma dichiarò la nullità per mancanza di novità dei tre marchi di (omissis) e respinse le sue domande riconvenzionali: a ciò risolvendosi in forza dell'accertato preuso da parte di (omissis), dell'irrilevanza del luogo di produzione della birra e dell'inapplicabilità della tutela riservata alle indicazioni geografiche protette (di seguito: IGP) in forza del Trattato, riferita alle espressioni in lingua boema e non a quelle in lingua tedesca.

2. Il giudizio di appello.

All'esito del giudizio di appello, la Corte di appello di Roma con sentenza n.1082 del 2007 rigettò il gravame proposto da (omissis), sia con riferimento alla natura decettiva del marchio di (omissis), sia con riferimento all'invocata tutela come IGP, dando rilievo al nome ufficiale della città espresso in lingua ceca, mentre la pretesa indicazione geografica era espressa in lingua tedesca.

3. Il primo giudizio di cassazione.

Con la sentenza n.21023 del 13.9.2013 la Corte di Cassazione accolse il quarto motivo del ricorso principale proposto da (omissis), dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi.

Con tale motivo (omissis) aveva denunciato l'illiceità della registrazione di marchio da parte di (omissis) in quanto idoneo ad

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

ingannare il pubblico circa l'ambiente di origine o i pregi del prodotto per il quale il marchio era stato depositato.

A tal proposito, la Cassazione osservò che la motivazione della sentenza sul punto era basata sull'unica affermazione che la parola « (omissis) » non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta « (omissis) », che corrisponde al nome di una attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca dell'antica città ceca di (omissis), non corrispondeva ad alcuna attuale località geografica; che essa quindi si basava sulla considerazione che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non potessero continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica; che invece nessuna norma prevedeva che le denominazioni geografiche, ovvero i nomi geografici, fossero solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti; che l'art. 14 cod.propr.ind. prevedeva l'illiceità di quei segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, riferendosi genericamente alla provenienza geografica, termine di per sé in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico; che pertanto la denominazione geografica continuava a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdurava, anche se non era più ufficialmente usata; che la questione in esame non era coperta dal giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza n.13168 del 2002 della Corte di cassazione, che in proposito si era limitata a una statuizione di assorbimento, emessa in rito e insuscettibile di formare giudicato.

La Cassazione aggiunse inoltre «*In particolare la Corte di rinvio dovrà tenere conto del principio dianzi affermato nel rivalutare la questione posta con il primo motivo del presente ricorso relativo alla protezione accordata come indicazioni geografiche dal trattato di Atene del 2003 a tre denominazioni in lingua ceca della birra prodotta dall'ente ricorrente*.»

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

4. Il primo giudizio di rinvio.

La Corte di appello di Roma, adita in sede di rinvio, con la sentenza n.4430 del 12.7.2016 respinse la domanda proposta da (omissis) e la domanda riconvenzionale proposta da (omissis), compensando le spese processuali dell'intero giudizio.

5. Il secondo giudizio di cassazione.

Avverso tale decisione propose ricorso per cassazione (omissis) con sedici motivi a cui resistette (omissis) anche con ricorso incidentale basato su tre motivi.

Con la sentenza n. 2499 del 13.2.2018 la Corte di Cassazione respinse il ricorso principale di (omissis), accolse i primi due motivi del ricorso incidentale di (omissis), dichiarò inammissibile il terzo, cassò la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviò la causa, anche per le spese della fase di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Con la predetta sentenza la Cassazione enunciò un principio di diritto per affermare che il preuso di un marchio di fatto comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene, che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti; che inoltre, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

6. Il giudizio di revocazione.

Con ricorso notificato il 30.4.2018 (omissis) impugnò per revocazione *ex* art.391 *bis* cod.proc.civ. la predetta sentenza della 1° Sezione civile della Corte di Cassazione n. 2499 dell'1.2.2018, proponendo otto motivi di revocazione.

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

(omissis) chiese la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione per revocazione.

Con sentenza del 24.12.2020 n.29754, resa dopo aver disposto la previa riunione ad altro procedimento connesso pendente *inter partes*, la Cassazione rigettò il ricorso per revocazione e condannò (omissis) alla rifusione delle spese relative.

7. Il secondo giudizio di rinvio.

Nel frattempo con sentenza n.3796 resa il 28.7.2020, il cui deposito era già stato segnalato dalle parti all'udienza di discussione del procedimento per revocazione, la Corte di appello di Roma nel giudizio di rinvio commessole dalla sentenza n.2499/2018, ha accertato la perdurante decettività anche negli anni Duemila del marchio (omissis) di (omissis) e ha conseguentemente rigettato nuovamente la domanda proposta da (omissis) di declaratoria di nullità per difetto di novità dei marchi internazionali n. (omissis), (omissis) e (omissis) dell'Ente boemo (omissis), a spese integralmente compensate.

8. Il terzo giudizio di cassazione.

Con ricorso notificato il 27.10.2020 (omissis) ha impugnato la predetta sentenza n.3796 del 28.7.2020, notificatale lo stesso giorno, proponendo sei motivi di ricorso.

Con controricorso notificato il 4.12.2020 (omissis) ha chiesto il rigetto dell'avversario ricorso e comunque la conferma della sentenza impugnata eventualmente con altra motivazione.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Entrambe le Parti hanno depositato memorie illustrative; (omissis) ha depositato anche una seconda memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale.

La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 15.10.2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

1. Il primo motivo di ricorso

Il primo motivo di ricorso è rubricato «*Nullità della sentenza e o del procedimento in relazione all'art.360, n.4, cod.proc.civ., per errata interpretazione e travisamento della sentenza della Corte di Cassazione n.2499/2018, mancata od errata applicazione del principio di diritto enunciato da detta sentenza, compimento di accertamenti in contrasto con i presupposti di fatto e le premesse logico-giuridiche della medesima sentenza, in violazione delle norme sui vincoli imposti al Giudice del rinvio ai sensi dell'art.384, comma 2, cod.proc.civ. e 143 disp.att.cod.proc.civ.; o violazione e falsa applicazione dell'art.384, comma 2, cod.proc.civ. e dell'art.143 disp.att. cod.proc.civ. in relazione all'art.360, n.3, cod.proc.civ.*».

1.1. Con il mezzo *de quo* (omissis) ha inteso censurare la sentenza impugnata perché la Corte di appello di Roma aveva ritenuto di poter nuovamente decidere la questione della ritenuta ingannevolezza del marchio « (omissis) » di (omissis), mentre la sentenza della Cassazione n.2499/2018 aveva già definitivamente statuito che il predetto marchio non era ingannevole ed anzi che su di esso (omissis) vantava valido e legittimo diritto esclusivo di preuso; perché, di conseguenza, la Corte romana non aveva rispettato il principio di diritto espresso dalla sentenza della Cassazione n.2499/2018; e, infine, perché la Corte di appello aveva compiuto un accertamento in frontale contrasto con i presupposti di fatto e le premesse logico-giuridiche del principio di diritto, ossia la non ingannevolezza del marchio di (omissis) e la piena espansione del diritto di preuso, con il connesso potere invalidante di successive registrazioni di marchio di (omissis) incentrate sulla medesima parola « (omissis) ».

1.2. L'art.384, comma 1, cod.proc.civ. prevede che la Corte di cassazione enunci («*specificamente*» *ex* art. 143 disp.att. cod.proc.civ.) il principio di diritto quando decide il ricorso proposto

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

Il secondo comma dello stesso art.384, nel caso di cassazione con rinvio, impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte.

1.3. Nella specie, la sentenza n.2499 del 2018 di questa Corte ha enunciato un principio di diritto (specificamente enucleato al § 20.9 della citata pronuncia e riportato al precedente § 5 dell'esposizione dei fatti di causa) in tema di diritto di preuso del marchio e di decettività, che si potrebbe sintetizzare in termini di latenza del diritto di preuso del marchio decettivo o divenuto decettivo, indipendente dall'eventuale invalidità di sue registrazioni, quand'anche determinata dalla decettività, e capace di riespandersi a favore del preutente in caso di sopravvenuta perdita della potenzialità decettiva del segno.

Il principio di diritto così coniato è del seguente testuale tenore:

«Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi della legge Marchi (applicabile ratione temporis, e ora dei corrispondenti artt. 12 e 28 CPI, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005), comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto».

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

1.4. Non è dato ravvisare alcun contrasto fra l'enunciato principio di diritto e il contenuto della sentenza impugnata, che ha semplicemente rinnovato l'accertamento della decettività del segno preusato, già effettuata con valenza *erga omnes* dalla sentenza della Corte di appello di Milano n.1779/2011, confermata dalla sentenza della Cassazione n.21472/2013, con riferimento agli anni '90 del secolo ventesimo, verificando a tal fine se la potenzialità ingannatoria fosse ancora sussistente nell'epoca successiva, oggetto del presente giudizio, o se fosse invece intervenuta una cosiddetta «*riabilitazione*» del segno nullo preusato per il venir meno del suo carattere decettivo (*cfr*, molto chiaramente, sentenza impugnata, pag.15, secondo capoverso, secondo periodo).

La mancanza di una ragione di incompatibilità fra la sentenza impugnata e il principio di diritto, strettamente inteso, è di assoluta evidenza e non necessita di ulteriori spiegazioni.

I due *dicta* sono infatti perfettamente conciliabili, tanto più che il principio di diritto attiene a una *regula juris* in tema di tutelabilità del preuso del marchio, già decettivo ma non più ingannevole, e le affermazioni della Corte di appello capitolina attengono invece ad un accertamento di fatto (in ordine alla circostanza che anche negli anni successivi all'ultimo decennio del secolo ventesimo il segno (omissis) era idoneo a ingannare il pubblico dei consumatori italiani sulla provenienza geografica del prodotto).

Ben può essere valido il primo principio e ben può essere al contempo vera la seconda affermazione.

1.5. Certamente, come ricorda puntualmente la ricorrente, il giudice del rinvio deve uniformarsi anche a tutto quanto statuito dalla Corte di cassazione e non solo al formale principio di diritto da essa enunciato, sicché il vincolo esercitato dalla sentenza rescindente si estende ai presupposti logico-giuridici della decisione.

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

Tuttavia il peculiare ragionamento giuridico sviluppato dalla precedente sentenza n.2499/2018 di questa Corte, uscita indenne dal giudizio di revocazione promosso da (omissis), è tutto imperniato sulla tutela spettante al preutente che abbia maturato il diritto all'uso esclusivo del segno, tenuta ben distinta e separata da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, con la conseguenza che l'invalidità e la dichiarazione di nullità di una prima registrazione, disposta per la decettività del segno nel momento in cui essa è stata effettuata, non comporta affatto che il preutente perda il diritto di continuare a far uso del segno e non esclude che egli possa registrarlo nuovamente ove sia venuta meno nel frattempo la decettività.

1.6. Secondo (omissis), già la sentenza n.2499/2018 di questa Corte avrebbe accertato l'assenza di decettività e la piena legittimità del marchio di (omissis), in quanto non decettivo per il consumatore.

Inoltre – prosegue (omissis) - Cass. n.2499/2018 non si era limitata a evidenziare la contraddittorietà della decisione della Corte di appello di Roma n.4430/2016 tra il rigetto della domanda di (omissis) di accertamento della nullità dei marchi registrati da (omissis) per difetto di novità e gli accertamenti da essa compiuti per negare tutela alla parola « (omissis) » come indicazione geografica *ex* art.29 c.p.i.

Al contrario - sostiene (omissis) - alla luce degli insegnamenti provenienti dalla precedente sentenza della Cassazione n.21023/2013 e del principio di diritto da essa coniato, unitario per marchio e IGP, la valutazione doveva essere espressa negli stessi termini e sugli stessi presupposti per la tutela dell'indicazione geografica e per l'eventuale ingannevolezza del marchio.

1.7. La lettura della sentenza n.2499/2018 di questa Corte, così proposta da (omissis), non appare condivisibile.

I due temi di indagine, l'uno relativo alla tutela delle IGP, specie nella prospettiva c.d. «domestica», disegnata dall'art.29

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

c.p.i., l'altro relativo all'ingannevolezza del marchio, sono stati affrontati dalla Corte di cassazione nella citata sentenza in modo separato e distinto.

L'assunto fondamentale così proposto dalla ricorrente non risulta formulato espressamente nell'ambito della sentenza, né può esser ricavato in via interpretativa, per di più inequivocabilmente, come sarebbe necessario, dalla sola affermazione di «*incoerenza*» contenuta nel § 20.7., secondo cui «*nel caso in esame, la nullità della registrazione …….risalente alla metà degli anni 90 non è coerente con l'accertamento, compiuto dalla stessa Corte territoriale, circa la rottura nel nesso evocativo del milieu veicolato dalle tre IGP, così come compiuto dalla Corte territoriale con la sentenza qui esaminata in relazione al periodo successivo a quello considerato per statuire sul marchio….*».

Questa affermazione di «*incoerenza*» – nella prospettiva del peculiare principio di diritto scolpito dalla sentenza n.2499/2018, che assegna potenziale rilevanza alla sopravvenuta non decettività del marchio preusato (oppure, se si preferisce, al recupero di trasparenza e genuinità del segno) – vale solamente ad evidenziare che la Corte di appello non poteva arrestarsi alla valutazione di decettività degli anni '90 del secolo ventesimo, fondata sulla sentenza della Cassazione n.21472/2013 e doveva invece verificare in concreto se la decettività era venuta meno successivamente per la «*rottura del nesso evocativo del milieu veicolato dalle tre IGP*», ossia, *alteris verbis,* se la parola tedesca « (omissis) » avesse perso nel frattempo la capacità di evocare una certa area geografica, nota per la sua rinomata birra, coincidente in particolare con quella della città ceca attualmente denominata (omissis) .

Tale rilievo si arrestava però sulla soglia della ravvisata «*incoerenza*» logica, perché, altrimenti, se terreno e ambito di valutazione della decettività del marchio e della capacità evocatrice dell'etnonimo in lingua tedesca fossero coincisi

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

perfettamente, la Corte di cassazione non avrebbe potuto non rendersi conto del giudicato che sul punto era sopraggiunto per effetto del rigetto di tutti i motivi di ricorso relativi alla tutela delle IGP e non trarne le conseguenze anche relativamente alla domanda relativa al marchio.

Così non è avvenuto – e giustamente – perché, come si dirà in seguito anche con riferimento alle argomentazioni sviluppate da (omissis) con il secondo motivo di ricorso, imperniato sulla dedotta violazione del giudicato interno, l'oggetto delle due valutazioni, seppur simile e in certa misura adiacente, non era affatto identico, sia con riferimento all'oggetto delle due distinte tutele, sia con riferimento alla platea dei soggetti da considerare ai fini della valutazione della capacità evocativa.

1.8. L'assimilazione invocata dalla ricorrente (omissis) non può essere neppure ricavata dalle statuizioni della precedente sentenza n.21023/2013 di questa Corte, che non si era pronunciata sulla questione delle IGP, rimasta assorbita dalla decisione di cassazione con rinvio relativa alla decettività del marchio « (omissis) » (essendo stato accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri), e si era limitata a raccomandare al giudice del rinvio di tener conto dello stesso principio enunciato in tema di decettività del marchio anche per la pronuncia in punto IGP, circa la rilevanza da ascrivere alle denominazioni geografiche non più ufficiali ma ancora utilizzate.

La Corte con la sentenza n.21023/2013 aveva infatti censurato come erronea l'affermazione della Corte romana secondo cui la parola « (omissis) » non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta « (omissis) », che corrispondeva al nome dell'attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca dell'antica città ceca di (omissis), non identificava alcuna attuale località geografica.

Secondo la Cassazione del 2013 era errata l'affermazione che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non potevano

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica; al contrario, il concetto di «*provenienza geografica*» era, di per sé, in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico.

Il principio di diritto enunciato da Cass.21023/2013 insegnava quindi solo che la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, e questo ad ogni fine, tanto in tema di marchio, quanto in tema di IGP, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmente usata.

1.9. Giova precisare che, secondo l'Enciclopedia Treccani, con l'espressione «*etnonimo*» (dal greco ἔθνος ,"tribù", più ὄνυμα ,variante dorico-eolica dell'attico ὄνομα) ci si riferisce al nome di un popolo; il termine viene usato anche come sinonimo di etnico, potendo designare quindi il nome degli abitanti di un Paese, di una regione o di una città.

L'etnonimo può essere di due tipi: «*endoetnonimo*», quando è generato e/o utilizzato dalla stessa comunità cui si riferisce; «*esoetnonimo*», quando è attribuito alla comunità da un altro popolo a essa esterno.

Per esempio, tedesco è un esoetnonimo, mentre *Deutsche/die Deutschen* è l'endoetnonimo; in questo caso l'origine è comune (germanico *thiodisk*).

Analogamente ungherese (come *Hungarian e Ungarer*, probabilmente dal bulgaro *Onogur*, nome di una tribù turca) è l'esoetnonimo, mentre *magyar* è l'endoetnonimo; *idem* per armeno (endoetnonimo *hay*) e albanese (endoetnonimo *shqiptar*).

1.10. É notorio, alla stregua di nozioni di comune esperienza che fanno parti del generale patrimonio conoscitivo, che la Boemia fece parte dell'Impero austro ungarico – in cui il tedesco costituiva primaria lingua ufficiale, oltre all'ungherese – dal 1526 fino alla sua dissoluzione alla fine della guerra mondiale; che nel 1918 venne costituita la Repubblica indipendente di Cecoslovacchia (che includeva, tra l'altro, i territori di Boemia e Slovacchia e

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

comprendeva tre gruppi tecnici i cechi, i tedeschi e gli slovacchi); che poco prima della seconda guerra mondiale la Cecoslovacchia divenne un obiettivo di Hitler, le cui truppe invasero dapprima le regioni di confine della Boemia e della Moravia etnicamente tedesche (i Sudeti) e poi nel 1939 il resto della Boemia; che dopo la fine della seconda guerra mondiale lo Stato della Cecoslovacchia fu ristabilito quale era in precedenza e il gruppo etnico tedesco fu espulso dal paese; in seguito il Partito Comunista di Cecoslovacchia in seguito alla vittoria nelle elezioni parlamentari in cui risultò essere primo partito nel 1948 instaurò la dittatura; la Cecoslovacchia entrò dunque nell'orbita di influenza dell'Unione Sovietica; nel periodo fra il 1967 e il 1968 la Cecoslovacchia fu teatro di una stagione riformista, la cosiddetta di Primavera di Praga; nel 1989 lo Stato tornò alla democrazia, per mezzo della cosiddetta Rivoluzione di velluto; nel 1992 il parlamento federale decise di suddividere il paese tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia e la Cecoslovacchia con decorrenza 1º gennaio 1993.

La lingua tedesca è stata lingua ufficiale sino al 1918 e poi dal 1938 al 1945.

1.11. Ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera b), c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, tra l'altro, i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti.

È quindi invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico la convinzione che il prodotto da esso contraddistinto provenga da una area territoriale diversa da quella da cui proviene effettivamente e indurre l'esistenza di un collegamento territoriale in realtà inesistente; cosa questa tanto più grave quanto più la zona di provenienza suggerita dal segno sia nota per le qualità eccellenti di quel prodotto.

Secondo autorevole e condivisibile insegnamento dottrinale, la decettività del segno, in sé considerato, rilevante già in fase di registrazione, è ravvisabile allorché ricorra una contraddizione fra il

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l'uso secondo le risultanze della domanda di registrazione; tuttavia, poiché il marchio è segno, la valutazione della decettività non può essere completamente decontestualizzata, poiché la valutazione inerisce al rapporto fra il contenuto informativo del segno e la natura, qualità o provenienza geografica dei beni con esso contraddistinti.

Inoltre, sempre secondo la dottrina, perché l'impedimento scaturente dalla decettività operi non è sufficiente che il marchio possieda un qualunque contenuto significativo non corrispondente alla realtà; per una effettiva decettività occorre anche che il significato evocato, non corrispondente al reale, richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell'apprezzamento del pubblico, sì da concretizzare almeno un serio rischio di inganno, se non un inganno effettivo, del pubblico dei consumatori.

Il marchio in siffatte ipotesi è invalido per l'effetto distorsivo del mercato ingenerato dall'inganno subito dai consumatori, indotti a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota. Il tutto a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno.

La sentenza di questa Corte n.21023/2013 ha precisato che «*la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, ai fini che qui interessano, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmente usata. È del tutto frequente il caso in cui in un passato, a volte molto antico, località o intere regioni avevano un nome diverso dall'attuale, in alcuni casi espresso in una diversa lingua non più in uso, ma che dette denominazioni sono rimaste nell'uso comune del linguaggio e continuino ad essere note alle popolazioni. In tal caso non è dubbio che i detti nomi debbano, agli effetti che qui interessano, essere considerati come denominazioni geografiche atte di conseguenza*

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

ad indicare presso i consumatori la provenienza di un dato prodotto.»

Di qui la rilevanza dell'indagine di cui si sono occupate le sentenze della Corte di appello di Roma n.4430/2016 e 3796/2020 circa la capacità della parola in lingua tedesca «*Budweiser*» (aggettivo indicante l'appartenenza alla città di *Budweis*) di evocare presso i consumatori la provenienza geografica da quell'area territoriale boema, nota per la qualità della birra, che è attualmente denominata in lingua ceca (omissis) .

Non è necessario tuttavia, in questa specifica prospettiva, come argomenta in modo perspicuo e convincente (omissis), che i consumatori abbiano la precisa consapevolezza dell'equivalenza tra l'esoetnonimo e l'endoetnonimo, ossia percepiscano chiaramente l'equivalenza fra « (omissis) » e (omissis) ; è infatti sufficiente per generare la capacità decettiva del segno sulla provenienza geografica che i consumatori colleghino la parola « (omissis) » ad una certa area territoriale boema, nota per la qualità della birra, senza la necessità che il pubblico di riferimento conosca anche l'attuale endoetnonimo.

È evidente, inoltre, che trattandosi di registrazione di un marchio d'impresa in Italia la decettività, *id est* la potenzialità ingannatoria, debba essere apprezzata con riferimento al pubblico dei consumatori italiani, come del resto è stata rettamente intesa dalla Corte di appello di Roma.

1.12. L'art.29 c.p.i. disciplina invece la protezione delle indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Siffatta tutela protegge l'indicazione geografica e la denominazione di origine, in sé, come garanzia di qualità di una

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

provenienza territoriale del prodotto, oggetto di un diritto di esclusiva in capo a certi soggetti; di qui l'evidente maggior pregnanza di una tutela rispetto alla disciplina del marchio geografico decettivo, invalido semplicemente perché ingannevole circa la provenienza geografica del prodotto, senza interferenze con riserve ed esclusive di soggetti determinati.

Il fondamento della tutela dei «nomi geografici» (come le IGP o le DOP) va individuato nell'esigenza di proteggere in termini di mercato la provenienza geografica di un prodotto in funzione delle caratteristiche qualitative, tipiche della tradizione locale, certificata sulla base di un apposito disciplinare, quale strumento idoneo a realizzare, con armonizzazione a livello dell'Unione, la valorizzazione dell'agricoltura e delle tradizioni gastronomiche europee (art. 43 TFUE); tale esigenza non è disgiunta dalla necessità di proteggere l'indicazione geografica anche per assicurare che siano fornite corrette e informazioni al consumatore; sotto questo profilo si possono delineare indubbiamente delle interferenze e delle affinità con il sistema normativo del marchio di impresa.

E tuttavia restano ben distinti i due ambiti di tutela: l'uno, volto a proteggere il nome geografico quale strumento di garanzia della provenienza da un ambito protetto e di qualità del prodotto; l'altro, volto ad attribuire un monopolio su di un segno distintivo ad un certo imprenditore quale strumento di informazione sulla provenienza dei prodotti da una certa fonte, a patto che il segno non veicoli al contempo informazioni ingannevoli, a detrimento dei consumatori.

1.13. Nella specie, la sentenza della Cassazione n.2499/2018 ha confermato la decisione della Corte di appello di Roma n.4430/2016 e ha negato la protezione richiesta da (omissis) al nome tedesco della località per cui era stata registrata come IGP la denominazione attuale in lingua ceca « (omissis) » per una pluralità di concorrenti ragioni, tra le quali il fatto che non vi era

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

alcuna prova della perdurante e attuale notorietà dell'accostamento fra il nome in lingua tedesca « (omissis) » e la birra prodotta nell'antica città di (omissis), attualmente denominata (omissis) , rilevante e perdurante notorietà che doveva essere esclusa soprattutto alla luce della decisione della Repubblica ceca in sede di Trattato di Atene di ritenere sufficiente la protezione delle tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca, senza estendere la protezione all'antico nome tedesco della stessa località.

L'esistenza del perdurante collegamento fra l'etnonimo tedesco e la località (omissis) oggetto della registrazione in lingua ceca come IGP, cioè, è stata negata dalla sentenza n.4430/2016 della Corte romana – sul punto confermata - sulla base di un presupposto non riferito oltretutto ai consumatori italiani, ma alla realtà della Repubblica ceca, posto che l'elemento determinante e decisivo è stato ravvisato proprio nel fatto che la Repubblica ceca nel 2003 avesse ritenuto sufficienti ed esaustive le attuali denominazioni ceche per legare la birra in questione con l'ambiente geografico in cui essa viene realizzata.

Tale scelta della Repubblica ceca non appare poi certamente sorprendente alla luce della drastica cesura con la passata influenza tedesca, politica e linguistica, provocata dalle vicende belliche e postbelliche.

1.14. V'è da aggiungere, che, diversamente da quanto incidentalmente osservato dalla sentenza n.2499/2018 con una considerazione per vero inidonea a generare giudicato (laddove a pagina 19, § 14.2., vi ha colto la vera e propria *ratio decidendi* della sentenza n.4430/2016 della Corte di appello di Roma), l'affermazione della Corte capitolina sul punto costituisce solo una delle ragioni della sua decisione, e non quella prioritaria sotto il profilo logico-giuridico.

Infatti la Corte di appello nella sentenza n.4430/2016, dopo avere escluso la possibilità di tutela delle denominazioni di origine

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

in forza di disposizioni precedenti al Trattato di adesione della Repubblica ceca alla Unione europea (*cfr* § 1.3.1., pag.15) ha negato la tutela richiesta da (omissis) quale indicazione geografica protetta in forza del Trattato del 2003 in forza di una pluralità di ragioni, per vero non tutte completamente coerenti tra loro:

a) sia perché (omissis) non aveva né dedotto, né provato, di conformarsi nella produzione della birra al disciplinare di produzione delle tre IGP ceche (pag.17);

b) sia perché l'inibitoria della traduzione dell'indicazione geografica non poteva essere richiesta da (omissis), priva del diritto di utilizzare la IGP ceca e che anzi poteva essere destinataria di inibitoria essa stessa (pag.17-18);

c) sia perché, secondo il diritto europeo, la protezione era ristretta alla lingua di registrazione (pag.18);

d) sia perché il «sistema domestico» di tutela delle indicazioni geografiche non poteva porsi in contrasto con la vincolante e conformante normativa europea (pag.18-19);

e) sia perché non era dimostrata, ed anzi contraddetta dalla precisa scelta della Repubblica ceca nel 2003 di circoscrivere la tutela agli endoetnonimi attuali in lingua ceca, la perdurante notorietà presso il pubblico dei consumatori dell'esoetnonimo in lingua tedesca.

Orbene, la Corte di Cassazione nella sentenza n.2499/2018 (pag.15, § 11 e 11.4.), pur avendo considerato astrattamente fondati i motivi dal secondo al quarto con cui (omissis) aveva dato sfogo alle censure relative al ritenuto non rispetto da parte sua del disciplinare di produzione della birra, ha ritenuto comunque ininfluenti tali censure perché non decisive per ribaltare la decisione, fondata anche su altre ragioni concorrenti.

E tuttavia prima ancora della *ratio* [vedi punto precedente *sub* e)], legata alla mancanza della perdurante notorietà dell'esoetnonimo tedesco negli anni 2000, la Corte di appello aveva ritenuto che le denominazioni in lingua diversa da quella per cui era stata richiesta la protezione come IGP non potessero

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

ricevere tutela per il diritto europeo e neppure per il diritto nazionale, quale forma di tutela domestica, tenuto ad adeguarsi al diritto dell'Unione [*rationes decidendi* di cui ai precedenti punti *sub* c) e d)].

1.15. Non persuade neppure la complessa argomentazione proposta da (omissis) secondo cui l'enunciazione del principio di diritto della sentenza n.2499/2018 della Cassazione, relativo al diritto di preuso riconosciuto a (omissis) e ai suoi effetti giuridici, ne escludesse ogni illiceità e ingannevolezza.

La sentenza n.2499/2018 non ha riconosciuto il preuso di (omissis), che era stato accertato già nel primo giudizio *inter partes* culminato nella pronuncia della Cassazione n.13168/2002; la sentenza n.2499/2018 ha semplicemente affermato che i diritti conferiti dal preuso non si estinguono per il solo fatto che una registrazione del segno da parte del preutente sia stata dichiarata nulla per il carattere decettivo del marchio preusato, sicché il preutente potrebbe registrare nuovamente il marchio qualora la decettività sia venuta nel frattempo meno.

Circostanza questa affermata in linea di principio e tutta da accertare nel caso concreto, stante la diversità degli ambiti di valutazione di marchio e IGP.

L'affermazione inoltre è stata formulata dalla Cassazione, senza scrutinare le interferenze di tale principio con il requisito della novità del marchio e il trattamento dell'ipotesi in cui nel frattempo siano stati registrati validamente marchi con lo stesso contenuto ad opera di terzi, prima del superamento della decettività del marchio preusato.

Si tratterebbe infatti di valutare se la possibilità di ulteriori registrazioni del segno preusato ad opera del preutente, astrattamente consentita, secondo il principio di diritto enunciato da Cass.2499/2018, in caso di perdita sopravvenuta dello stigma invalidante di decettività, sia compatibile, sotto il profilo della novità del segno, con le registrazioni dello stesso segno come

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

marchio validamente poste in essere da altri soggetti *medio tempore* nel periodo in cui sussisteva la decettività del marchio preusato.

1.16. La sentenza di questa Corte n.21472/2013, confermando la pronuncia della Corte di appello di Milano n.1779 del 2011 (in particolare, pagg.21-23), ha radicalmente escluso che il giudicato attributivo del preuso sul segno in favore di (omissis), risalente a Cass. n.13168/2002, coprisse anche l'accertamento della validità del marchio preusato, in particolare sotto il profilo della non decettività.

La Cassazione ha infatti al proposito affermato in sede di esame del quinto motivo di ricorso: « *Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano ancora la violazione delle norme sul giudicato poiché sostengono che l'avvenuto accertamento con effetto di giudicato della esistenza del preuso del marchio di esse ricorrenti, successivamente oggetto della registrazione n. 589.805, avrebbe comportato anche l'accertamento della validità del predetto marchio non più suscettibile quindi di nuovo esame. Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 cod. civ., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, riguarda le questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso, e non quelle concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto. (da ultimo Cass. 19503/12). Nel caso di specie la Corte d'appello ha osservato che la questione della nullità del marchio delle odierne ricorrenti non era stato oggetto di esame da parte della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2987/2000, passata in cosa giudicata, e che tale questione non era comunque collegata all'accertamento del preuso posto che l'accertamento della nullità di un marchio non può avvenire d'ufficio ma solo ad istanza di parte. Tale motivazione risulta corretta. L'accertamento del preuso di un marchio implica,*

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

infatti, un accertamento in punto di fatto circa tale circostanza nonché una valutazione circa l'esistenza del carattere distintivo e del possesso dei requisiti di novità ed originalità (Cass. 756/79, Cass. 4071/81, Cass. 5462/82) ma non anche l'accertamento della inesistenza di situazioni di nullità dello stesso non rilevabili d'ufficio ma su eccezione di parte (Cass. 3109/83; Cass. 6259/82). Va precisato che è certamente possibile che nel giudizio volto all'accertamento del preuso di un marchio venga effettuato anche l'accertamento della sua liceità (v. Cass. 2024/82; Cass. 3371/80), purché però venga dalla controparte sollevata l'eccezione di nullità. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2987 del 2000, il cui giudicato si invoca in questa sede, nel decidere circa l'esistenza del preuso del marchio (omissis) *da parte delle ricorrenti, non ha in alcun modo preso in esame la questione della validità o meno di tale marchio proprio perché nessuna eccezione risulta essere stata sollevata sul punto dalle controparti. Poiché dunque il giudicato non si forma anche sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, ogni profilo estraneo alla materia del contendere del primo giudizio, come quello della nullità del marchio rispetto a quello del suo preuso, resta escluso dagli effetti conformativi del giudicato. .....»*

1.17. Non è possibile condividere quindi gli assunti di (omissis) circa il fatto che la legittimità del suo preuso del segno, in quanto non decettivo, fosse stata accertata da Cass. n.2499/2018, né che essa fosse coperta dal precedente giudicato di Cass. n.13168/2002, né infine che il rinvio disposto da Cass. n.2499/2018 fosse esclusivamente finalizzato a verificare se rispetto a tale, asseritamente legittimo, preuso i marchi registrati da (omissis) fossero privi di novità, come sostiene la ricorrente.

Tale assunto, teso a spiegare il rinvio operato dalla sentenza n.2499/2018, altrimenti privo di senso nella costruzione proposta da (omissis), appare scarsamente coerente con la richiesta rivolta in

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

questa sede di cassazione senza rinvio, proprio perché la totale identità dei segni « (omissis) » oggetto dei marchi in conflitto sarebbe – come in effetti è - del tutto pacifica; non è invece sostenibile che tale carattere pacifico si sarebbe concretizzato solo nel corso del presente giudizio per effetto delle ammissioni di (omissis), vista la totale identità fra i due segni.

1.18. Le argomentazioni proposte da (omissis) con la sua memoria *ex* art.378 cod.proc.civ. dell'8.10.2021, alimentate da riferimenti alla sentenza di questa Corte n.29574 del 2020 con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione avverso la sentenza n.2499 del 2018, non sono sufficienti a sovvertire le conclusioni sopra esposte.

Nessun dubbio che rimangano fermi dopo la sentenza n.29574/2020 sia il rigetto delle domande di (omissis) volte ad ottenere una tutela di « (omissis) » come indicazione geografica, sia il riconoscimento a favore di (omissis) di un diritto di preuso sul marchio « (omissis) », autonomo e non cancellato dalla pronuncia di nullità della registrazione italiana di marchio della stessa (omissis) n. (omissis) (memoria dell' 8.10.2021, pag.1, § 2)

È anche vero che la pronuncia di rigetto del ricorso per revocazione di (omissis) fa sì che la sentenza n.2499/2018 costituisca il presupposto (o meglio uno dei presupposti) su cui questo giudizio dovrà essere deciso. Tuttavia ciò non è affatto decisivo per l'accoglimento delle tesi di (omissis): tutto dipende infatti dalla corretta enucleazione e interpretazione delle statuizioni contenute nella sentenza n.2499/2018.

(omissis), a pag.2, § 3, della citata memoria, afferma che nell'esporre le ragioni per cui Cass. n.2499/2018 era esente da vizi che ne potessero comportare la revocazione, Cass. n.29574/2020 avrebbe in più punti mostrato di condividere anche nella sostanza la precedente pronuncia del 2018 e avrebbe svolto considerazioni che ulteriormente rafforzavano e corroboravano quella pronuncia.

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Ciò non è esatto: la Corte con la sentenza n.29574/2020 non ha affermato di condividere nella sostanza la pronuncia n. 2499/2018, né, per vero, avrebbe potuto farlo, senza esorbitare dal proprio compito di giudice della revocazione, che era solo quello di valutare se la precedente sentenza dovesse essere revocata per un decisivo errore di fatto.

Quanto ai rilievi mossi da (omissis) con la memoria dell'8.10.2021, pag.2, punto A), il fatto che la sentenza di questa Corte n.2499/2018 abbia imposto al giudice di (secondo) rinvio di «tener conto» del diritto di preuso, non esclude affatto che il segno preusato potesse essere ancora decettivo negli anni 2000, o comunque in un momento successivo a quello (1993) a cui si è riferita per il suo accertamento la sentenza n.21472/2013 e di conseguenza non implica, di per sé, alcuna illegittimità di una rivalutazione all'attualità della decettività.

Come sopra ricordato, non bisogna confondere:

a) da un lato, la provenienza geografica generica da una zona rinomata per la birra, desumibile dalle parole (omissis) e (omissis), e le conoscenze possedute al proposito dai consumatori italiani di una certa epoca (che rileva per la decettività o meno del marchio di (omissis));
b) dall'altro, la corrispondenza fra le parole tedesche (omissis) e (omissis) e quella ceca (omissis), oggetto di protezione come IGP, e la conoscenza da parte dei consumatori, non solo italiani, di tale specifica corrispondenza (che, a tutto concedere, poteva rilevare per la protezione della traduzione della IGP, ormai esclusa per effetto del giudicato calato sul punto con la sentenza n.2499/2018).

Non paiono condivisibili neppure le osservazioni svolte da (omissis) a pag.3, *sub* B), della memoria, con le quali si nega che possa sostenersi che il giudicato di nullità del marchio n. (omissis) di (omissis) estenda i suoi effetti anche al diritto di preuso e in generale a tutti i diritti della stessa (omissis) sul marchio

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

« (omissis) », perché, secondo la ricorrente (omissis), se così fosse, Cass. n.29574/2020 avrebbe dovuto dare atto di un giudicato favorevole a (omissis), mentre questo giudicato era stato viceversa negato.

Il giudicato conseguente alla sentenza n.21472/2013, cristallizzato con riferimento alla situazione degli anni '90 e con più precisione al 1993, anno di registrazione del marchio di (omissis), era nel senso che in quel momento il segno « (omissis) » di (omissis) era decettivo e ciò valeva in quell'epoca sia per il marchio internazionale registrato da (omissis) in consecuzione al preuso, sia per l'identico marchio di fatto preusato, che in quell'epoca non poteva non essere anch'esso ingannevole, visto che si riferiva allo stesso identico segno.

Secondo la sentenza n.2499/2018 di questa Corte, ciò non pregiudica la persistenza del preuso e la possibilità di una successiva registrazione, dopo la cessazione della decettività del segno in caso di riabilitazione della veridicità; questo, però, non può significare ciò che non è possibile neppure *in rerum natura* e cioè che in un certo momento storico il segno registrato come marchio da (omissis) fosse decettivo e non lo fosse l'identico marchio di fatto da essa utilizzato.

Quanto alle argomentazioni sviluppate a pag. 3, *sub* C), con riferimento alle IGP, è sufficiente osservare che in questa sede non si discute più della tutela delle IGP, effettivamente coperta dal giudicato, ma della decettività del marchio di (omissis) e della sua attitudine a invalidare per difetto di novità i marchi registrati da (omissis), cosa esclusa dalla sentenza della Corte di appello di Roma n.4430/2016 con riferimento agli anni '90, recependo il giudicato di Cass. n.21472/2013 e dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 3796/2020 con riferimento anche agli anni 2000.

I rilievi di pag. 4, *sub* D) della memoria di (omissis) sono diretti a suggerire una lettura della sentenza n.2499/2018 che avrebbe autorizzato l'esportazione degli accertamenti eseguiti dalla

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

sentenza n. 4430/16 in punto perdurante notorietà del collegamento nel contesto della domanda riconvenzionale relativa alla tutela delle IGP nel tema del giudizio di nullità sui tre marchi internazionali di (omissis) registrati negli anni '90.

Come sopra ricordato, il mero rilievo dell'incoerenza fra le due diverse valutazioni operate dalla sentenza della Corte romana n.4430/2016, contenuto nella sentenza di questa Corte n.2499/2018 non autorizza l'omologazione dei presupposti logici e giuridici dei due diversi istituti.

Una cosa è che il pubblico di riferimento (ceco soprattutto) negli anni 2000 conoscesse o meno l'equivalenza della parola tedesca (omissis) e di quella ceca (omissis) (elemento considerato, fra gli altri, fra le ragioni del rigetto della tutela delle IGP da App.Roma 4430/2016 e da Cass.2499/2018); un'altra e ben diversa è che il pubblico di riferimento (italiano) degli anni 2000 sapesse che la parola (omissis) identificava una provenienza geografica da una certa area territoriale della Boemia, nota per la sua birra di pregio, cosa sufficiente a inficiare come ingannevole il marchio di (omissis)

Non meritano consenso neppure le argomentazioni di pag.4, *sub* E), della memoria, secondo cui Cass. 29574/20 avrebbe confermato e precisato il principio di diritto sul preuso enunciato da Cass. 2499/18 nel senso che il diritto di preuso rimane intatto anche se la successiva registrazione è dichiarata nulla per una ritenuta decettività; ciò escluderebbe che l'accertamento di decettività possa essere automaticamente riferito anche al segno oggetto di preuso.

La sentenza di questa Corte n.29574/2020 si è limitata ad esplicitare un passaggio della sentenza n. 2499/2018,oggetto di richiesta di revocazione, inserendo quanto era evidentemente sottinteso; ciò non vuol affatto dire, come non aveva inteso certamente dire la sentenza n.2499/2018, che si può registrare validamente un marchio se il segno preusato è ancora decettivo e

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

tantomeno che si possa differenziare la valutazione di decettività tra il marchio di fatto preusato e quello registrato in consecuzione al preuso con riferimento allo stesso momento temporale; e soprattutto la sentenza n.2499/2018 non ha mai affermato che il marchio validamente registrato *medio tempore* da un terzo perda valore se, successivamente, la decettività del marchio preusato viene meno.

Quanto infine all'osservazione di pag.5, *sub* F), è sufficiente ribadire che la sentenza n.2499/2018 salvaguarda solamente l'efficacia del preuso (non decettivo) che non è invalidato dal mero fatto che il preutente, avvalendosi del preuso, abbia registrato invalidamente il segno come marchio in un momento in cui era decettivo.

2. Il secondo motivo di ricorso

Il secondo motivo di ricorso è rubricato «*Nullità della sentenza e o del procedimento in relazione all'art.360, n.4, cod.proc.civ., per violazione delle norme sul giudicato ai sensi degli artt.2090 c.c. e 324 cod.proc.civ.; o violazione e falsa applicazione degli artt.324 cod.proc.civ. e 2909 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., ove si vogli accedere alla qualificazione del giudicato come regola del caso concreto*».

2.1. Con il mezzo *de quo* (omissis) ha inteso censurare la sentenza impugnata perché, nel negare rilievo al riconosciuto diritto di preuso di (omissis) sul marchio « (omissis) » e alla sua efficacia invalidante delle successive registrazioni di (omissis) incentrate sulla medesima parola, la Corte romana avrebbe violato sia il giudicato interno sancito da Cass. n.2499/2018 circa l'esistenza di un valido e tutelabile diritto esclusivo di preuso di (omissis), sia il giudicato esterno sancito da Cass. n.13068/20002 relativamente al diritto di preuso, all'esclusiva in capo ad (omissis) e al suo potere invalidante delle registrazioni del marchio di (omissis)

2.2. Il motivo ripropone, nella prospettiva della denunciata violazione del giudicato interno, le stesse osservazioni sviluppate

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

per censurare con il primo mezzo la violazione dei presupposti logico-giuridici della sentenza n.2499/20918 di questa Corte.

È quindi sufficiente ribadire che la sentenza n.2499/2018 non ha effettuato alcun accertamento circa la valenza geografica presso il pubblico italiano per il periodo successivo agli anni '90 del termine tedesco « (omissis) » espressivo di una certa area della Boemia, avendo semmai confermato l'accertamento della mancata protezione come IGP della parola « (omissis) » ed escluso che nella Repubblica ceca in quella stessa epoca l'esoetnomimo « (omissis) » fosse ancora percepito come equivalente all'endoetnonimo « (omissis) ».

Nulla ha detto Cass.n.2499/2018 sulla non ingannevolezza del marchio « (omissis) » successivamente agli anni '90 del secolo ventesimo.

2.3. Il giudicato esterno della sentenza n.13168/2002 di questa Corte non è parimenti invocato in modo condivisibile dalla ricorrente (omissis), perché, come sopra diffusamente ricordato e ritenuto - con statuizione, questa sì, passata in giudicato di Cass. n.21472/2013 - con quella sentenza era stata accertata solo la sussistenza del preuso del segno e non già la sua validità e non decettività.

2.4. La sentenza della Commissione ricorsi U.I.B.M. del 14.7.2006 (doc. XI del fascicolo di cassazione della ricorrente), pure invocata quale giudicato esterno da (omissis), comunque di gran lunga precedente alle due sentenze di questa Corte del 2013 (n.21023 e 21472), non può possedere l'efficacia che la ricorrente le ascrive perché essa si atteggiava meramente in rito e non nel merito.

Lungi dal respingere la domanda di (omissis) volta a far dichiarare la nullità del marchio internazionale « (omissis) » n. (omissis) di (omissis), tale pronuncia si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da (omissis) avverso una «*nota interlocutoria*» dell'Ufficio di risposta ad osservazioni svolte da un soggetto terzo

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

rispetto alla parte istante nel quadro di un procedimento di registrazione di marchio internazionale da quest'ultima attivato.

2.5. La sentenza della Corte di appello di Firenze del 5.6.2014 (doc. XXIII del fascicolo di cassazione della ricorrente), invocata anch'essa quale giudicato esterno da (omissis), non ha il contenuto che le attribuisce (omissis)

La sentenza in questione:

- ha ritenuto coperta dal giudicato la possibilità di aggredire i marchi (omissis) di (omissis) in forza delle denominazioni di origine geografiche ai sensi della Convenzione di Lisbona;
- ha escluso rilevanza alla stipulazione del Trattato di Atene del 2003 che non copriva la parola in lingua tedesca « (omissis) », dovendosi avere riguardo alla denominazione letteralmente registrata come IGP;
- ha escluso che la parola in lingua tedesca « (omissis) » individuasse una località ceca alla quale possa ricollegarsi una protezione ambientale;
- ha ritenuto non dimostrato il *mileu geographique* e cioè che la qualità della birra boema derivasse esclusivamente da un complesso di condizioni ambientali;
- non ha affrontato affatto il tema della decettività per inganno dei consumatori sulla provenienza geografica del prodotto quanto ad una domanda di (omissis) volta a far dichiarare per tale ragione la nullità del marchio internazionale « (omissis) » n. (omissis) di (omissis)

3. Il terzo motivo di ricorso

Il terzo motivo di ricorso è rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art.384, comma 2, cod.proc.civ. in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.*».

3.1. Con il mezzo *de quo* la sentenza impugnata viene censurata per aver ritenuto che al ricorrere delle condizioni previste dall'art.384, comma 2, cod.proc.civ. la Corte di cassazione abbia

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

l'obbligo, e non già solo la facoltà, di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

3.2. La controricorrente contesta tale assunto e sostiene che la Cassazione deve – e non solo può – decidere la causa nel merito se non vi è necessità di nuovi accertamenti di fatto.

3.3. Questa Corte nella lettura del secondo comma dell'art.384 cod.proc.civ. si è sempre espressa rivendicando la discrezionalità della scelta tra la cassazione con rinvio e la decisione nel merito, affermando che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.proc.civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte «*può*» omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito purché si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Sez. 5, n. 16171 del 28.06.2017, Rv. 644892 – 01; Sez. 5, n. 24866 del 20.10.2017, Rv. 645974 – 01; Sez. U, n. 2731 del 02.02.2017, Rv. 642269 – 01; Sez. 5, n. 21968 del 28.10.2015, Rv. 637019 - 01).

Se pur la giurisprudenza di legittimità si riconosce un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di decidere nel merito, ispirato a una logica di concentrazione ed economia processuale, è tuttavia evidente l'ineliminabile discrezionalità che compete alla Corte anche nella valutazione del presupposto per l'esercizio della scelta, ossia la necessità o meno di ulteriori accertamenti di fatto che le sono preclusi.

E tuttavia è stato chiarito anche che la mancata decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, pur nella sussistenza dei presupposti per adottarla, di cui all'art. 384, comma 2, cod.proc.civ., non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, in cui il giudice, apprezzando le risultanze della causa, può ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere senza dar

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

corso ad ulteriore attività istruttoria (Sez. L, n. 24932 del 10.12.2015, Rv. 637892 - 01).

3.4. Il motivo appare comunque infondato perché la Corte di appello non ha mai affermato – né esplicitamente, né implicitamente - che la Corte di cassazione abbia l'obbligo di decidere la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ma ha semplicemente interpretato la sentenza rescindente nel senso che il definitivo rigetto della domanda di (omissis) volta ad ottenere il riconoscimento della tutela della IGP con riferimento al nome in lingua tedesca della città boema non fosse d'ostacolo all'accertamento della decettività del marchio preusato da (omissis) (*cfr*, pag.15, primo capoverso) e a tal fine ha anche valorizzato l'argomento logico- razionale della decisione della Cassazione di cassare con rinvio, senza però assumere che la decisione nel merito sarebbe stata obbligatoria per i giudici di legittimità.

Si tratta semplice di un elemento logico preso in considerazione dalla Corte capitolina nell'ambito di una valutazione interpretativa.

4. Il quarto motivo di ricorso

Il quarto motivo di ricorso è rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art.2598, n.1, c.c., dell'art.17, lettere b) e c), r.d. 21.6.1942 n.929 – legge marchi [ora art.12, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 10/2/2005 n.30- Codice della proprietà industriale] e degli artt.1 e 2, comma 4, d.lgs. 10/2/2005 n.30- Codice della proprietà industriale, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.*».

4.1. Con il mezzo *de quo* la sentenza impugnata viene censurata per errore di diritto nella nozione giuridica di diritto di preuso di un marchio o di un segno distintivo.

Tale errore sarebbe consistito nel non avere considerato che l'accertamento di un diritto di preuso implica l'accertamento della piena legittimità del preuso medesimo sotto ogni profilo e avrebbe portato la Corte di appello a negare erroneamente al preuso di (omissis)

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

sul marchio « (omissis) » efficacia invalidante delle successive registrazioni di (omissis) incentrate sulla medesima parola.

4.2. La censura è infondata e tenta di riproporre una questione già definita *inter partes* con efficacia di giudicato e che la sentenza n.2499/2018 di questa Corte non poteva rimettere e non ha rimesso in discussione.

4.3. Un primo giudizio si è svolto a partire dal 1985 dinanzi al Tribunale di Milano fra (omissis) e (omissis), definito in primo grado dalla sentenza n. 12839 del 26/11/1998 con la quale è stato accertato il preuso fatto da (omissis) dei marchi (omissis) e (omissis) in Italia a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta e la notorietà da essi conseguita; conseguentemente sono stati dichiarati nulli otto marchi italiani e internazionali di (omissis) ed è stata negata protezione a cinque registrazioni *d'appelation d'origine* di (omissis), relative a espressioni includenti il nome (omissis) .

Con sentenza n.2987/2000 del 1/12/2000 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, inibendo inoltre a (omissis) l'uso dei marchi dichiarati nulli.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.13168/2002 del 10/9/2002 ha confermato la sentenza di appello, salvo estendere in accoglimento del ricorso incidentale di (omissis) l'inibitoria a tutti i segni (omissis) e (omissis) ove confondibili, e dar atto che il preuso svolgeva effetti anche nei confronti del marchio n. (omissis) non indicato in dispositivo.

Un secondo processo era stato instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nel 2001 da (omissis) e da (omissis) s.p.a. nei confronti di (omissis) e (omissis).

Il Tribunale con sentenza n.9946/2008 del 30/7/2008 ha accertato la contraffazione del marchio n. (omissis) di (omissis) da parte dei distributori convenuti condannandoli al risarcimento dei danni e respingendo la domanda riconvenzionale di nullità del marchio predetto per decettività.

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

La Corte di appello di Milano con sentenza n.1779/2011 del 16.6.2011 ha accolto l'appello accogliendo la domanda di nullità del marchio (omissis) n. (omissis) per decettività, dichiarando inammissibile la domanda di nullità del successivo marchio n. (omissis) di (omissis), ha respinto le domande di accertamento della contraffazione proposte da (omissis) fondate sul marchio nullo e ha respinto le domande di contraffazione di marchio, violazione di IGP e concorrenza sleale proposte dalle convenute.

In particolare, quanto alla domanda di nullità del marchio (omissis) n. (omissis), la Corte milanese ha preliminarmente ritenuto, come più volte ricordato, che la valutazione di decettività non fosse preclusa dal giudicato formatosi in seguito alla sentenza m n.13168/2002 della Cassazione (che riguardava solo l'esistenza ontologica del preuso e non la validità del segno che ne costituiva oggetto, pag-20-23), né dalle statuizioni relative alla tutela delle *appellations d'origine* ai sensi dell'*Arrangement* di Lisbona (pag.24-25).

La Corte ambrosiana ha quindi esaminato nel merito la questione della decettività (pag.26 e seguenti), accogliendo le tesi di (omissis) essenzialmente perché:

a) il termine « (omissis) » possedeva valenza geografica (pag.30),
b) il carattere evocativo dal punto di vista geografico dei nomi utilizzati in passato per designare località dipende dalla loro perdurante notorietà (pag.31);
c) l'attuale conoscenza da parte di consumatori italiani del nome (omissis) per identificare la città di boema di (omissis) era collegata alla fama della birra colà prodotta ed era provata in fatto da una serie di circostanze (pag.32);
d) ciò, a prescindere dalla circostanza che le caratteristiche della birra prodotta da (omissis) fossero indissolubilmente lega-

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

te al luogo di origine, non rilevante se non ai fini della tutela delle denominazioni di origine (pag.34);

e) (omissis) e l'altra appellante incidentale (omissis) non avevano provato che i consumatori italiano sapevano benissimo che il marchio (omissis) « (omissis) » contraddistinguesse un tipico prodotto americano (pag.35).

La Corte di cassazione con la sentenza n.21472/2013 del 19.9.2013 ha integralmente confermato la sentenza di appello e in sede di esame del quinto motivo di ricorso ha affermato:

«*Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano ancora la violazione delle norme sul giudicato poiché sostengono che l'avvenuto accertamento con effetto di giudicato della esistenza del preuso del marchio di esse ricorrenti, successivamente oggetto della registrazione n.* (omissis)*, avrebbe comportato anche l'accertamento della validità del predetto marchio non più suscettibile quindi di nuovo esame. Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 cod. civ., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, riguarda le questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso, e non quelle concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto. (da ultimo Cass. 19503/12). Nel caso di specie la Corte d'appello ha osservato che la questione della nullità del marchio delle odierne ricorrenti non era stato oggetto di esame da parte della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2987/2000, passata in cosa giudicata, e che tale questione non era comunque collegata all'accertamento del preuso posto che l'accertamento della nullità di un marchio non può avvenire d'ufficio ma solo ad istanza di parte. Tale motivazione risulta corretta. L'accertamento del preuso di un marchio implica, infatti, un accertamento in punto di fatto circa tale circostanza nonché una valutazione circa l'esistenza del carattere distintivo e*

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

*del possesso dei requisiti di novità ed originalità (Cass. 756/79, Cass. 4071/81, Cass. 5462/82) ma non anche l'accertamento della inesistenza di situazioni di nullità dello stesso non rilevabili d'ufficio ma su eccezione di parte (Cass. 3109/83; Cass. 6259/82). Va precisato che è certamente possibile che nel giudizio volto all'accertamento del preuso di un marchio venga effettuato anche l'accertamento della sua liceità (v. Cass. 2024/82; Cass. 3371/80), purché però venga dalla controparte sollevata l'eccezione di nullità. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2987 del 2000, il cui giudicato si invoca in questa sede, nel decidere circa l'esistenza del preuso del marchio Budweiser da parte delle ricorrenti, non ha in alcun modo preso in esame la questione della validità o meno di tale marchio proprio perché nessuna eccezione risulta essere stata sollevata sul punto dalle controparti. Poiché dunque il giudicato non si forma anche sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, ogni profilo estraneo alla materia del contendere del primo giudizio, come quello della nullità del marchio rispetto a quello del suo preuso, resta escluso dagli effetti conformativi del giudicato. (vedi Cass. 21266/07). A maggior conferma di quanto affermato basta rammentare che questa Corte, sia pure con una risalente decisione, ha ritenuto che persino l'azione di nullità del brevetto per marchio d'impresa, in relazione alla precedente concessione di altro brevetto per il medesimo marchio, è autonoma e distinta, per diversità di presupposti, da quella di nullità in relazione al difetto dei requisiti di novità del marchio (in conseguenza di preuso) per cui, nella controversia promossa per far valere esclusivamente l'una di dette nullità resta estranea ogni indagine attinente all'eventuale ricorrenza dell'altra.(*Cass. 4780/81). *Ciò sta a significare che, se le stesse azioni di nullità restano distinte tra di loro dando luogo a distinti accertamenti, a maggior ragione deve ritenersi che il profilo del preuso di un marchio e quello della invalidità della sua*

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

successiva registrazione diano luogo ad accertamenti del tutto autonomi e distinti con la conseguenza che il giudicato formatosi sul primo non estenda i propri effetti sul secondo accertamento.»

È stato così stabilito che l'accertamento del preuso in capo ad (omissis) attribuibile al primo giudizio non implicava alcuna statuizione circa la validità del marchio che ne costituiva oggetto e lasciava lo spazio alla valutazione di decettività, maturata con il passaggio in giudicato della decisione della seconda controversia, sia pur con riferimento alla situazione temporale degli anni '90 del ventesimo secolo.

5. Il quinto motivo di ricorso.

Il quinto motivo di ricorso è rubricato «*Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ.».*

5.1. Con il mezzo *de quo* la sentenza impugnata viene censurata per aver fondato la decisione circa il fatto decisivo della conoscenza della parola « (omissis) » da parte del consumatore italiano su tre documenti che, secondo la descrizione del loro contenuto fattane nella sentenza stessa, non riguardavano questo fatto, sicché l'esame del fatto risultava sostanzialmente omesso.

5.2. Il motivo è inammissibile, in quanto evidentemente rivolto a censurare la valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito.

5.3. Il nuovo testo dell'art.360,comma 1, n.5, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7.8.2012, n. 134 in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 07.04.2014, n. 8053; Sez. un., 22.09.2014, n. 19881; Sez. un., 22.06.2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

5.4. Nella fattispecie la ricorrente neppure identifica un vero e proprio «fatto storico» decisivo non esaminato dalla Corte di appello (eppur dedotto e discusso nel contraddittorio), visto che a tal proposito si riferisce alla conoscenza della parola « (omissis) » da parte del consumatore italiano (negli anni successivi a quelli ’90 del secolo ventesimo) e ammette financo che i giudici di appello avevano esaminato tale argomento, come del resto era impossibile negare alla luce del contenuto della pag.17 della sentenza impugnata.

Il che, di per sé, è più che sufficiente alla dichiarazione di inammissibilità del mezzo; è quindi solo per completezza di argomentazione che la Corte rileva che (omissis), neppur troppo velatamente, si lamenta che le prove considerate e utilizzate dalla

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Corte romana per pronunciarsi su quel fatto decisivo non sarebbero state conducenti e conferenti.

È quindi chiaro che la critica è rivolta all'apprezzamento delle prove fuor dai limitati casi in cui la legge processuale consente in sede di legittimità la denuncia del vizio motivazionale

6. Il sesto motivo di ricorso

Il sesto motivo di ricorso è rubricato «*Nullità della sentenza e o del procedimento in relazione all'art.360, n.4, cod.proc.civ., per motivazione apparente in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. e per mancato rispetto del principio di apprezzamento delle prove, in violazione dell'art.116, comma 1, cod.proc.civ.; o violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. e 116, comma 1, cod.proc.civ. in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ*».

6.1. Con il mezzo *de quo* la sentenza impugnata viene censurata, sempre in relazione ai tre documenti sui quali la Corte di appello ha basato la decisione, per vizio di motivazione apparente, intrinsecamente inidonea a sorreggere la decisione e comunque illogica e arbitraria, non rispettosa inoltre del dovere del giudice di valutare le prove con prudente apprezzamento.

La ricorrente sostiene che i tre documenti, per la stessa motivazione fornita dalla Corte di appello, non riguardavano il territorio italiano e i consumatori italiani, erano intrinsecamente inidonei a sorreggere un accertamento di ingannevolezza, erano, per natura e tipo «*abissalmente sproporzionati*» rispetto all'importanza e alla serietà dell'accertamento.

6.2. La Corte di appello ha ritenuto che non fosse intervenuto, dopo gli anni '90 del secolo ventesimo, alcun mutamento rilevante nella situazione di fatto circa l'opinione serbata dai consumatori di birra italiani circa il collegamento fra la parola tedesca « (omissis) » e la città boema universamente conosciuta per la qualità delle sue birre.

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

A tal fine si è basata su due articoli pubblicati sul (omissis) ale 4099/2021 il (omissis) (articolo « (omissis) » con la rappresentazione di un boccale di birra (omissis) insieme ad altri prodotti culinari e artigianali boemi) e il (omissis) (articolo « (omissis) » in tema di reazioni dei produttori cechi all'offensiva delle marche globali e menzione fra le più grandi fabbriche del paese di quella della «*rinomatissima* (omissis) » a (omissis)), ritenuti particolarmente significativi perché frutto di attività redazionale del maggior quotidiano italiano, e guida redatta nel 2005 da (omissis) che elenca fra le migliori 500 birre mondiali la (omissis) di (omissis)

6.3. La motivazione così addotta non è affatto apparente.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma,

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

n. 4, cod.proc.civ. (Sez. L, n. 3819 del 14.02.2020, Rv. 656925 – 02; Sez. 6 - 5, n. 13977 del 23.05.2019, Rv. 654145 – 01; Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25.09.2018, Rv. 650880 – 01; Sez. 1, n. 16057 del 18.06.2018, Rv. 649281 – 01; Sez. 3, n. 4448 del 25.02.2014, Rv. 630338 - 01).

6.4. Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nella fattispecie, laddove il giudice di merito ha individuato il fatto da dimostrare e ha indicato le specifiche prove che lo inducevano a ritenerlo provato, così rendendo chiaro e verificabile il percorso logico seguito nella decisione.

A fronte di ciò le critiche della ricorrente, pur enfatizzate nella foga dialettica, restano sul terreno del merito ed esternano un dissenso rispetto alla idoneità e concludenza delle prove valutate nella sentenza, che si risolve in una contestazione delle risultanze dell'accertamento così compiuto, non sindacabile in sede di legittimità.

6.5. È ben noto, infine, che la violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ. , che non a caso è rubricato «*della valutazione delle prove*» (Sez.3, 28.02.2017, n. 5009; Sez.2, 14.03.2018, n. 6231).

7. Conclusioni

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff2767429 4c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

Numero registro generale 27874/2020
Numero sezionale 4099/2021
Numero di raccolta generale 37661/2021
Data pubblicazione 30/11/2021

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 20.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 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 della 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 15 ottobre 2021

Il Consigliere estensore
Umberto L.C.G. Scotti

Il Presidente
Carlo De Chiara

Firmato Da: DE CHIARA CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6491e7fe8728d61aa3ff27674294c4 - Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593