

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23895/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all'indirizzo pec (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende con l'avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende con l'avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 343/2018 della Corte Di Appello di Firenze pubblicata il 09/02/2018;

Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fichera Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 marzo 2022 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata in data 9 febbraio 2018 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. (già (OMISSIS) S.p.A.) avente a oggetto la rivendicazione del diritto di privativa per intervenuta registrazione come opera dell'ingegno presso la SIAE del claim pubblicitario "(OMISSIS)", con conseguente accertamento del suo illecito utilizzo da parte di (OMISSIS) e risarcimento dei patiti danni, e dichiarata assorbita la domanda di garanzia formulata da (OMISSIS) nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l., commissionaria della relativa indagine sullo slogan pubblicitario da adottare.

2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto: a) l'inscindibilità dello slogan pubblicitario oggetto di lite - "(OMISSIS)" - con il nome del modello e con il nome del produttore, con conseguente assenza di autonoma tutelabilità del claim; b) in ogni caso, quando anche scindibile, l'assenza di creatività dello slogan, siccome non nuovo, per la presenza di precedenti slogan pubblicitari analoghi

("(OMISSIS)"; "(OMISSIS)"; "(OMISSIS)") e non originale, in quanto priva di apporto creativo rispetto alla medesima ideazione delle precitate pubblicita' utilizzate per altri modelli automobilistici.

3. Avverso detta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.r.l. hanno resistito con distinti controricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: "1) Violazione di legge per avere il Giudice di merito commesso un errore nel giudizio di diritto negando o fraintendendo la L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 4 (legge sul diritto d'autore) modificato dal Decreto Legislativo n. 95 del 2001 (articolo 360 c.p.c., n. 3)", deducendo che il criterio della scindibilita' e' stato espressamente espunto nell'articolo 4 L.d.a. dall'indicata novella legislativa del 2001;

b. Secondo motivo: "2) Violazione o falsa applicazione degli articolo 1, 2 L.d.A. e articolo 9, n. 2 dell'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual property Rights) ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5", deducendo l'erroneita' della decisione laddove ha ritenuto che gli slogan predisposti dal Leo Burnett siano precedenti opponibili a quello del ricorrente ai fini della valutazione della sua creativita' e della relativa novita', senza dare peraltro conto del reciproco scarto semantico.

c. Terzo motivo: "3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell'articolo 115 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3", deducendo l'erroneita' della decisione per aver omesso di considerare il fatto storico che le due controricorrenti hanno scelto di utilizzare lo slogan "(OMISSIS)" che era anch'esso stato gia' rappresentato nei suoi caratteri essenziali da (OMISSIS) nel 1993, con cio' dimostrando che tale precedente non aveva alcuna rilevanza ai fini del giudizio sulla creativita' e sulla novita'.

d. Quarto motivo: "4) Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5", deducendo l'omesso esame dello scarto semantico tra gli slogan esaminati e l'idea comunicativa dello slogan del ricorrente, come anche documentato dallo studio alla United Nation University Headquarter di Tokyo nell'ottobre 2008".

2. Le controricorrenti hanno argomentato l'inammissibilita' dell'avversa impugnazione, di cui hanno in ogni caso chiesto il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Il primo motivo è infondato, atteso che, contrariamente a quanto opina il ricorrente, la novella introdotta all'articolo 2, n. 4) Legge sul diritto di autore n. 633 del 1941 a opera del Decreto Legislativo n. 95 del 2001, non ha avuto l'effetto di eliminare dal plesso normativo ogni riferimento al concetto di scindibilità del creato, ma di determinarne l'abrogazione limitatamente alle sole opere applicate all'industria, come efficacemente replicano le controricorrenti e come, peraltro, condivisibilmente già rilevato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, in motivazione). Da tanto consegue che la censura, limitata a tale aspetto, rende incontestabile l'accertamento in fatto compiuto in sentenza circa l'inscindibilità dello slogan oggetto di lite rispetto alla denominazione sociale (OMISSIS) e al suo modello di autovettura (OMISSIS). Del resto, riguardato in via generale, Nell'ipotesi in cui il messaggio pubblicitario faccia riferimento a marchi particolarmente noti e comunque esposti all'ammirazione del pubblico, è evidente che ciò che si cerca di ottenere è l'effetto di trascinamento che, nel costume sociale, è riconnesso alla commercializzazione dei prodotti che recano il detto marchio. Una tecnica di marketing ormai estremamente diffusa, che riguarda non solo le persone fisiche che sovente prestano la loro notorietà a beneficio del prodotto sponsorizzato, ma anche gli slogan che, in tutto o in parte, contengono al loro interno il riferimento essenziale alla notorietà del marchio cui alludono. E tanto accade perché il messaggio pubblicitario viene veicolato facendo leva proprio sulla notorietà, sulla diffusione, sul successo o sulla fama del claim in esso rappresentato. Di talché è ben vero che, nell'accoppiamento dell'elemento notorio con il quid pluris del messaggio, tale elemento innovativo potrebbe astrattamente essere qualificato come innovativo, siccome certamente non comunemente associato all'elemento noto. Ma certamente, in astratto, la necessità che il claim debba essere valutata nella sua complessità può certamente condurre il giudice del merito, cui in concreto spetta l'accertamento caso per caso, a concludere nel senso dell'inscindibilità del claim, siccome derivante da un motivato accertamento che, senza l'effetto di trascinamento dell'elemento notorio, il messaggio pubblicitario non avrebbe alcuna capacità evocativa nel consumatore del settore. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato nel senso che nel claim in esame l'elemento notorio (marchio notorio (OMISSIS)) era inscindibilmente collegato all'altra parte del claim (la percentuale allusiva), siccome peraltro riferita a un modello di vettura di grandissima fama nell'ambito della gamma di prodotto della società. Di talché solo combinando i due fattori, il claim poteva efficacemente divenire veicolo di comunicazione nei settori specializzati, come presso il grande pubblico, che non recepirebbe il messaggio pubblicitario convogliato tramite una sola parte (non allusiva al marchio notorio) del claim in esame. Può quindi pronunciarsi il principio di diritto secondo cui: "In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi della L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 4, (legge sul diritto d'autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l'originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l'elemento innovativo".

5. I successivi tre motivi divengono quindi inammissibili perché censurano solo la diversa e autonoma ratio decidendi inerente alla tutelabilità astratta dello slogan, che in alcun caso - stante l'incensuratezza dell'autonoma e sufficiente ragione della decisione esaminata nel primo motivo - potrebbe portare alla cassazione della pronuncia impugnata.

6. La soccombenza regola le spese.

7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.