



Numero registro generale 13190/2023

Numero sezionale 2626/2024

Numero di raccolta generale 18683/2024

Data pubblicazione 09/07/2024

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

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE	Presidente
GIUSEPPE SCOTTI	
MARCO MARULLI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto:

BREVETTO
MARCHIO

Ud.12/06/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13190/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED] IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO S.R.L.,
[REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati
in ROMA [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED] che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

-ricorrenti principali-

contro

[REDACTED] SPA e [REDACTED]
elettivamente domiciliate in ROMA [REDACTED]



presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [REDACTED]

-controricorrenti e ricorrenti incidentali-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 753/2023 depositata il 06/03/2023.

Udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 12/06/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Sentiti all'udienza pubblica del 12/6/24 i difensori delle ricorrenti principali, Avv.ti [REDACTED] e delle ricorrenti incidentali, Avv.ti [REDACTED] che hanno esposto oralmente le conclusioni e deduzioni dei rispettivi atti.

Sentito il PG, Dr. Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 753/2023, pubblicata il 6/3/2023, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 29574/2020 (che aveva cassato con rinvio una pregressa decisione d'appello del 2019), ha, in parte, riformato la sentenza del Tribunale di Milano n. 7988/2017, pubblicata il 13/7/2017, con la quale, previa separazione di varie domande, erano state dichiarate inammissibili le restanti domande proposte, nell'aprile 2014, in due giudizi riuniti, dall'ente pubblico della Repubblica Ceca, un birrificio, [REDACTED] (di seguito, [REDACTED], in lingua ceca [REDACTED] e da tre società distributrici italiane di birra, [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l., nei confronti delle convenute [REDACTED] (di



seguito, [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., per sentire accertare l'illecita condotta della convenuta [REDACTED] consistita nell'aver impedito di usare in Italia il nome [REDACTED] per la birra originale di [REDACTED] («per dodici lunghi anni, dal 2002 al 2013») e nell'aver fatto uso, per svariate ragioni, del marchio medesimo, decettivo anche ex art.21, comma III, c.p.i., anche dopo il 2013 («anche nella modalità di supporto pubblicitario al marchio [REDACTED] riadottato dalle convenute, nel corso del 2014, pure in Italia, come era già in tutta Europa (ed in Italia fino al 2002)»), con condanna delle convenute al risarcimento dei danni o, in subordine, alla restituzione dell'arricchimento senza causa e richieste di inibitoria con penale, ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti, e pubblicazione della sentenza. In sede di memoria ex art.183 c.p.c., le attrici introducevano anche una domanda di declaratoria di nullità, anche per effetto conformativo del giudicato, di nuova, identica a quella già dichiarata nulla da App. Milano con sentenza 1779/2011, «ri-registrazione di marchio [REDACTED] presentata da [REDACTED] a fine 2004 ..., n. [REDACTED] rinnovata il 23 ottobre 2014», illegittima in quanto in contrasto con i diritti sul marchio e la indicazione geografica protetta dell'Ente boemo e comunque in malafede, e chiedevano condanna al risarcimento dei danni conseguenti.

Il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 7988/2017, aveva dichiarato l'inammissibilità di numerose domande delle attrici [REDACTED] e distributrici italiane della birra boema, o per tardività o per preclusione da cosa giudicata, e, su altre, la litispendenza rispetto ad un altro giudizio, pendente allora in Cassazione in relazione a sentenza della Corte d'appello di Roma, condannando le prime al pagamento delle spese in relazione alle domande così decise; sulle domande residue aveva disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 gennaio 2018 e onerando le attrici di



provvedere a una iscrizione a ruolo autonoma della causa così separata.

A questo incumbente, tuttavia, le attrici non provvedevano e lasciavano che tale causa di primo grado si estinguesse.

Con sentenza n. 5034/2019, la Corte d'appello di Milano aveva respinto sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza parziale di primo grado del 2017.

A seguito di ricorso per cassazione, con sentenza n. 29574/20 del 29 settembre/24 dicembre 2020, questa Corte Suprema di Cassazione, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso (N.R.G. 12466/2018) per revocazione, ex art.395 c.p.c., avverso la sentenza n. 2499/2018 di questa Corte (relativa a lite insorta nel 2002 dinanzi al Tribunale di Roma), pronunciando sul ricorso riunito n.R.G. 5967/2020 (relativo al presente giudizio promosso nel 2014 dinanzi al Tribunale di Milano), in parte, respingeva i mezzi di ricorso delle ricorrenti, originarie attrici, in parte li accoglieva (essendo accolti il primo, il sesto e l'ottavo motivo, nonché il secondo e il quinto motivo, nei sensi di cui in motivazione), rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in relazione ai motivi accolti.

In sostanza, questa Corte affermava l'erroneità della sentenza di appello del 2019, per avere ritenuto inammissibili: a) la domanda di tutte le ricorrenti (e distributrici), volta a sentir dichiarare la nullità della registrazione di marchio nordamericana del 2004, per decettività originaria del marchio; b) la domanda (di di contraffazione dei tre marchi dell'ente boemo del 3 novembre 1993 e del 1996 incentrati sul termine (mentre veniva confermata la statuizione di inammissibilità, per difetto legittimazione attiva, della domanda di contraffazione del marchio avanzata dalle distributrici); c) la domanda delle sole distributrici italiane di contraffazione dell'IGP di



diritto eurounitario che protegge la «birra di [redacted] con pieno effetto dal 23 settembre 2003; d) la domanda proposta dalle distributrici di accertamento di atti di concorrenza sleale, ex art.2598 nn. 2 e 3 c.c., per appropriazione di pregi e per comportamento contrario a correttezza professionale, per uso indebito di denominazione di origine/indicazione geografica protetta e/o di indicazione di provenienza e/o di uso marchio decettivo e pretesa di monopolio basato su marchio decettivo; e) l'azione di [redacted] (e delle distributrici [redacted] ex art. 21, comma III, c.p.i. (volta a fare valere la violazione del divieto, per [redacted] di proseguire l'uso di un marchio dichiarato, con sentenza passata in giudicato, nullo per decettività); f) la domanda di accertamento di illecito di pubblicità ingannevole, di risarcimento del danno, anche per illecito aquiliano, abuso del diritto e responsabilità processuale, e le inibitorie proposte da tutte le parti originarie attrici, correlate a ciascuno dei titoli indicati alle precedenti lettere.

Riassunto il giudizio dalle società originarie attrici, nel 2021, che chiedevano l'accoglimento delle loro domande, si costituivano le convenute [redacted]

s.p.a., concludendo per l'inammissibilità o il rigetto di tutte le domande avversarie, previa, occorrendo, sospensione del giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato di un altro giudizio tra [redacted]

all'epoca pendente davanti a codesta Suprema Corte (relativo a ricorso per cassazione avverso sentenza n. 3796/2020 della Corte d'appello di Roma).

Essendo stato, nelle more, definito anche tale giudizio, con sentenza n. 37661/2021 di questa Corte, così venendo meno i presupposti della sospensione, proseguiva la presente causa dinanzi alla Corte d'appello di Milano .

Veniva depositato ricorso cautelare in corso di causa, in data 2 settembre 2022, dalle sole [redacted] che



chiedevano che, in via d'urgenza, venissero adottate misure di inibitoria, pubblicazione del provvedimento e penale in relazione al programmato uso del marchio [REDACTED] nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione, in occasione dei mondiali di calcio in Qatar, ma, previo contraddittorio tra le parti, il ricorso cautelare veniva respinto.

Con la sentenza n. 753/2023, depositata il 6 marzo 2023, in questa sede di legittimità ora impugnata, la Corte d'appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva la domanda avversaria di nullità della porzione italiana della registrazione di marchio internazionale n. [REDACTED] e respingeva tutte le altre domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio.

Con atto in data 13 marzo 2023, le originarie attrici formulavano istanza di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. della sentenza n. 753/2023, istanza che, a seguito dell'udienza di discussione orale del 26 aprile 2023, veniva respinta dalla Corte d'appello di Milano, con ordinanza in data 26 maggio 2023.

2. In particolare, con la sentenza qui impugnata, i giudici di appello hanno, anzitutto, ricostruito il lungo contenzioso che ha visto contrapposte il birrifico boemo e le distributrici italiane, da un lato, e la società americana [REDACTED] e la sua distributtrice in Italia, in relazione al nome [REDACTED] utilizzato da entrambe per contraddistinguere birra di diversa provenienza. In particolare, l'ente boemo, produttore di birra, titolare di marchi internazionali registrati, rivendicava l'uso del nome [REDACTED] quale denominazione di origine geografica protetta, oltre alla titolarità di una denominazione d'origine, ai sensi dell'*Arrangement* di Lisbona, nel 1967 e nel 1975, contenenti il suddetto termine (riferibile a [REDACTED] termine, espresso in lingua tedesca, che storicamente identificava, fino al 1919, una città ceca, allora prevalente luogo di



produzione della birra, detta appunto [redacted] che successivamente si è chiamata [redacted] cui si contrapponeva la società americana, [redacted] (di seguito, anche [redacted] produttrice, negli USA, a sua volta di birre, esercente il preuso di tale marchio da molti decenni.

2.1. Un primo giudizio, radicato, nel 1985, davanti al Tribunale di Milano dalla società americana, si era concluso in primo grado (sentenza n.12839/1998) con l'accoglimento della domanda attrice di [redacted] nei confronti dell'ente boemo (la società ceca [redacted] avendo ritenuto il giudice adito che, alle due espressioni registrate dall'Ente ceco, non spettava sul territorio italiano la protezione di cui all'*Arrangement* di Lisbona e che le successive registrazioni come marchio ottenute dall'ente ceco [redacted] erano nulle (carezza novità), atteso il preuso di quelli omonimi segni esercitati da parte della società statunitense attrice [redacted] produttore di birra a livello mondiale, che aveva allegato in citazione di avere usato in Italia i marchi [redacted] e [redacted] per contraddistinguere la birra «*fin dal 1940*» (questo è quanto si legge in Cass. 13168/2002), dandone prova, ben prima delle registrazioni dell'*appellations d'origine* secondo l'*Arrangement* di Lisbona (1967) e delle registrazioni internazionali dei marchi (1975) da parte della società di proprietà dello Stato ceco.

La Corte d'appello di Milano, confermando la decisione di primo grado (sentenza n. 2987/2000) riteneva che fosse stato provato dall'attrice [redacted] il proprio preuso dei marchi oggetto della controversia [redacted] divenuti addirittura notori, e negava altresì la proteggibilità delle predette espressioni da parte dell'Ente ceco quali *appellations d'origine*, data la carezza dell'essenziale presupposto del «*milieu*» geografico, sul rilievo peraltro che comunque tali espressioni non definivano una località geografica, confermando quindi la nullità dei segni registrati dall'Ente ceco per la fondamentale ragione della mancanza di



novità (Tribunale Milano del 26/11/1998 e Appello Milano del 1/12/2000).

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 13168/2002, respingeva il ricorso principale dell'Ente ceco, rilevando, quanto ai marchi, che era stato accertato il preuso nei mercati europei ed italiano in particolare da parte di [REDACTED] da epoca ben precedente a quella di [REDACTED] (avendo l'attrice invocato di essere maggiore produttore mondiale di birra, contrassegnata, dal 1876, con il marchio [REDACTED] e, dal 1895, con l'abbreviazione [REDACTED] «*entrambi noti in Italia sin dal 1940*»), con acquisizione di notorietà (testimoniata da campagne pubblicitarie) e ritenendo, quanto alla protezione della denominazione d'origine dei prodotti ai sensi dell'*Arrangement* di Lisbona del 1958 (esclusa, nella specie, dai giudici di merito), che il giudice nazionale (dando luogo la registrazione solo ad una presunzione di legittimità dell'uso della denominazione) ben potesse verificare l'effettiva esistenza del presupposto della protezione della denominazione geografica, dettata dall'Accordo di Lisbona, costituito dal «*milieu*» geografico, e che l'esistenza di tale presupposto era stata esclusa con accertamento di fatto non censurabile, essendosi affermato che le caratteristiche della birra in questione non dipendono da fattori naturali o comunque collegabili all'ambito geografico di produzione, «*cosicché essa ben può conservarle ancorché fabbricata altrove*», con assorbimento della ulteriore doglianza relativa all'esclusione della protezione della denominazione prevista dall'Accordo di Lisbona per effetto dell'uso della lingua (tedesca anziché ceca) nella registrazione, essendo comunque essenziale, ai fini della protezione, la sussistenza del «*milieu*».

In accoglimento del ricorso incidentale di [REDACTED] l'inibitoria veniva poi estesa tutti i segni di [REDACTED] ove confondibili, ai sensi dell'art.2598 c.c., e si dava atto (dichiarando inammissibile il motivo per carenza di interesse di [REDACTED] che il preuso di [REDACTED]



svolgeva effetti anche rispetto a marchio internazionale n. 342.157, per la porzione italiana, di [REDACTED] non indicato in dispositivo. Questa prima disputa si concludeva dunque a favore della società di diritto statunitense, riconosciuta preutente dei marchi di fatto [REDACTED] con declaratoria di nullità dei marchi registrati da [REDACTED] nel 1975 per difetto di novità e diniego della protezione per l'Ente [REDACTED] di tali segni come *appellations d'origine* in base all'Arrangement di Lisbona del 1958, per carenza del milieu geografico, assorbita la questione della traduzione delle espressioni in lingua tedesca.

La stessa società negli anni Novanta provvedeva a registrare in Italia il marchio n. [REDACTED] e poi (nel 2004) un marchio internazionale.

Va menzionata anche Cass. 14528/2016, che, in una lite instaurata nel 2001 dall'Ente ceco [REDACTED] nei confronti della Birra [REDACTED] licenziataria della nordamericana [REDACTED] per contraffazione e concorrenza sleale, riformava App.Roma del 2010, con la quale si era confermata la decisione di primo grado di rigetto delle domande attrici e di accoglimento della domanda riconvenzionale di [REDACTED] essendosi statuito che l'uso da parte di [REDACTED] di marchi aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la parola [REDACTED] o espressioni simili, costituiva concorrenza sleale nei confronti di [REDACTED]. Questa Corte di Cassazione riformava, decidendo nel merito, la statuizione d'appello, circa la fondatezza della domanda riconvenzionale della [REDACTED] per concorrenza sleale da parte di [REDACTED] respingendo tale domanda per effetto della sopravvenuta dichiarazione di nullità per illiceità e decettività del marchio [REDACTED] azionato da [REDACTED] per effetto del giudicato sopravvenuto, in altri due giudizi svoltisi a Roma e a Milano (in particolare, il giudicato costituito dalla sentenza App. Milano n.1779/2011, confermata da Corte di Cassazione, con sentenza n. 21472 del 2013).



2.2 Invero, con sentenza di questa Corte, n. 21472/2013 (deliberata nella stessa data della sentenza n.21023/2013, ma depositata e pubblicata successivamente il 19/9/2013), è stato definito altro giudizio (il secondo) promosso, nel 2001, dalla società di diritto statunitense [redacted] produttrice, e dalla [redacted] s.p.a., distributrice italiana e licenziataria del predetti marchi [redacted] dinanzi al Tribunale di Milano, contro alcune società distributrici italiane della birra prodotta dalla cecoslovacca [redacted] non essendo, nel primo giudizio, previamente instaurato, stata pronunciata la nullità di un marchio internazionale registrato negli anni '90 dalla società ceca.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9946/2008, accertava la contraffazione del marchio n. [redacted], registrato da [redacted] condannando i distributori convenuti al risarcimento dei danni, respingendo la domanda riconvenzione di nullità per decettività.

La Corte d'appello di Milano, con una sentenza n. 1779 del 2011, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarava nullo il suddetto marchio [redacted] registrato, all'inizio degli anni novanta, dalla americana [redacted] per decettività, ai sensi dell'art.18 l.m. (poi sostituito dall'art.14 c.p.i., garantendo le denominazioni di origine non solo una origine geografica, ma anche determinate qualità e caratteristiche), in quanto esso avrebbe potuto ingannare il consumatore, inducendolo a pensare a una provenienza della birra americana dalla Repubblica ceca (essendosi accertato che consumatori italiani riferivano il nome geografico [redacted] alla birra boema, sulla base di documentazione prodotta, in difetto di prova contraria da parte di [redacted] della conoscenza da parte dei consumatori del nome in questione come indicante un prodotto americano), rigettando le domande di concorrenza sleale proposte dalla stessa società [redacted] e dichiarava invece inammissibile la domanda di nullità del secondo marchio internazionale n. [redacted] pure registrato dalla



██████████ proposta dalle distributrici italiane della birra ceca, in via riconvenzionale, respingendo sia le domande di contraffazione di ██████████ fondate sul marchio nullo, sia le domande di contraffazione di marchio, violazione I.G.P. e concorrenza sleale, proposte dalle convenute.

Questa Corte, con sentenza n. 21472/2013, su ricorso per cassazione di ██████████ respingeva undici motivi di ricorso e rilevava che la questione della decettività ai sensi della legge marchi del marchio della società statunitense non aveva formato oggetto del giudizio definito dalla Corte d'appello di Milano nel 2000, con sentenza confermata nel 2002 dalla Suprema Corte, incentrato sull'accertamento della sussistenza del presupposto della tutela delle indicazioni geografiche in relazione all'Accordo di Lisbona (che contempla caratteristiche particolari e stringenti, non sovrapponibili a quelle richieste per la tutela ex art.18 l.m., norma di carattere generale rivolta ad impedire l'induzione in errore dei consumatori in ordine alla provenienza di un prodotto), ai fini della proteggibilità della IGP, e che il giudicato, già formatosi nel giudizio milanese pregresso (sentenza n. 2987/2000 della Corte d'appello, confermata in cassazione nel 2002), sul preuso di fatto del marchio ██████████ ad opera della società statunitense ██████████ non copriva anche l'accertamento della inesistenza di situazioni di nullità dello stesso, non rilevabili d'ufficio ma solo su eccezione di parte. Al riguardo, le ricorrenti ██████████ avevano sostenuto che *«l'avvenuto accertamento con effetto di giudicato della esistenza del preuso del marchio di esse ricorrenti, successivamente oggetto della registrazione n. ██████████ avrebbe comportato anche l'accertamento della validità del predetto marchio non più suscettibile quindi di nuovo esame»*.

Questa Corte ha rilevato che la sentenza impugnata della Corte milanese del 2011 correttamente aveva invece ritenuto non coperta dal giudicato n. 2987/2000 della Corte d'appello di Milano



la questione della nullità del marchio registrato da [redacted] in quanto essa non era comunque collegata all'accertamento del preuso, atteso che l'accertamento della nullità (per illiceità) di un marchio presuppone comunque una istanza di parte, mentre l'accertamento del preuso implica, oltre all'accertamento in fatto di tale circostanza, una valutazione circa i requisiti della novità, distintività ed originalità 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)»*. Questa Corte evidenziava come *«il profilo del preuso di un marchio e quello della invalidità della sua 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»*.

Inoltre, correttamente la Corte d'appello del 2011 aveva escluso il giudicato (rispetto alla sentenza della stessa Corte di merito del 2000, laddove essa aveva accertato che la parola [redacted] non poteva considerarsi una valida indicazione geografica perché non indicava una origine geografica e perché non era comunque collegata a un *«milieu»*) con riguardo alla circostanza che i termini [redacted] non rappresentano il nome di una località, ai fini dell'uso ingannevole di un marchio costituito da un'indicazione geografica ex art.18 l.m., e, in generale, non sono descrittivi di un'origine geografica, in quanto il giudice del merito del 2000 aveva preso in esame soltanto la allegata questione della mancanza del *milieu*, ritenendola fondata, poiché le caratteristiche della birra in questione non dipendevano da fattori naturali o comunque collegabili all'ambito geografico, con conseguente esclusione della proteggibilità della stessa ai sensi dell'Accordo di Lisbona, dichiarando assorbita *«la questione relativa all'uso della lingua nella registrazione di cui si tratta essendo comunque essenziale la sussistenza del milieu»*. Alcun giudicato sulla



decettività del marchio [REDACTED] si era dunque formato con App.Milano del 2000.

Questa Corte ha ribadito poi che i nomi geografici usati in passato (e nella specie risultava «*non controverso che comunque in passato il nome [REDACTED] fosse attribuito alla città boema*» di [REDACTED] e fosse quindi un nome geografico) e non più attuali possono continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica di un prodotto, quando la loro notorietà perdura nonostante non siano più usati ufficialmente, e che le indicazioni geografiche protette ex art.29 c.p.c. servono ad assicurare la stretta corrispondenza tra un determinato ambiente geografico e le qualità e caratteristiche del prodotto, mentre, ai fini dell'accertamento dell'ingannevolezza di un marchio ex art.14 c.p.i. (già art.18 lm.), istituto di carattere generale, è sufficiente che l'indicazione contenuta nel segno sia espressiva di una determinata origine territoriale e che rappresenti agli occhi del consumatore medio un qualsiasi collegamento con il prodotto, non essendo anche richiesto che tale indicazione sia collegata a specifiche caratteristiche del prodotto esclusivamente dovute all'origine. Pertanto, è stato respinto il sesto motivo di ricorso con il quale [REDACTED] e [REDACTED] sostenevano che la Corte d'appello di Milano del 2011 aveva errato nel negare che non si fosse formato il giudicato sul fatto che il termine [REDACTED] non costituisce una provenienza geografica, avendo esse dimostrato in via documentale che, in Italia, tale termine potesse essere considerato tale in Italia «*né oggi, né al momento della registrazione dei marchi e delle denominazioni d'origine della [REDACTED] dichiarate nulle nel precedente giudizio, né ancora all'epoca (anni Trenta del secolo scorso) cui risale il preuso in Italia di [REDACTED] della parola in questione, né infine al momento del deposito del marchio n. [REDACTED] dichiarato nullo dalla sentenza impugnata e ciò perché il luogo geografico ove viene prodotta la*



birra boema non è [redacted] ma [redacted] e che tale nome ha sostituito quello tedesco di [redacted] fin dal 1919».

Si accoglieva un solo motivo del ricorso di [redacted] in ordine alla legittimazione all'intervento in giudizio del Ministero delle politiche agricole, cassando soltanto sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, si dichiarava inammissibile tale intervento.

Il secondo giudizio milanese si concludeva quindi con la declaratoria di nullità del marchio [redacted] degli anni '90, in quanto decettivo ex art.18 l.m. (nome geografico), dichiarata inammissibile la domanda di nullità dell'altro marchio n. [redacted] del 2004.

2.3. Altro giudizio era stato successivamente instaurato (il terzo), nel 2002, innanzi al Tribunale di Roma dalla stessa società americana, [redacted] contro il medesimo Ente ceco.

La società americana [redacted] invocava, a sostegno della domanda di nullità di tre marchi internazionali registrati dall'Ente pubblico della Repubblica Ceca, negli anni Novanta (tra il 1994 e il 1997), marchi recanti i nn. [redacted] contenenti la denominazione geografica [redacted] anche il giudicato formatosi, nel contenzioso milanese, sul proprio preuso di fatto del marchio omonimo, poi registrato in Italia nel 1993 al n. [redacted]

Oltre alla nullità per difetto di novità dei marchi di [redacted] si chiedeva la nullità per registrazione in mala fede.

L'Ente ceco [redacted] oltre a contestare la domanda attrice stante il pieno diritto di essa parte convenuta all'utilizzo del segno [redacted] in forza di altri marchi registrati, validi, e perché il marchio usato dalla [redacted] sarebbe stato nullo in quanto ingannevole, essendo la parola [redacted] indicativa della provenienza della birra da [redacted] (in lingua ceca [redacted] così avendo fatto apparire la provenienza da una città ceca di una birra che invece, era prodotta in America con diverse materie prime e diversi



processi di lavorazione, avanzava domanda riconvenzionale per il riconoscimento del proprio diritto ad usare il segno contestato quale denominazione di origine geografica protetta e chiedendo che le fosse riconosciuto il risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale della [REDACTED] per averle impedito, contrariamente all'impegno assunto con contratti del 1911 e del 1939, di consentirle l'uso del marchio in questione oltre che in America, anche in tutti gli altri Paesi del Mondo.

Nel corso del giudizio di merito romano interveniva, il 16 aprile 2003, la sottoscrizione tra la Repubblica Ceca e l'Italia del trattato di Atene – entrato in vigore in tutta la Unione Europea il 1° maggio 2004 - di adesione all'Unione Europea, nel quale Trattato veniva riconosciuta la qualità di «irriproducibile altrove» e la indicazione geografica protetta (IGP) alle birre identificate da ciascuna di tre locuzioni in lingua ceca [REDACTED]

Interveniva in giudizio il Ministero dell'Agricoltura a sostegno di [REDACTED] quanto alla natura decettiva del marchio di [REDACTED] mala fede di [REDACTED] protezione assoluta quale IGP discendente dal diritto eurounitario), che invocava anche lo *jus superveniens* costituito dal Trattato di Atene.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11290/2005, in accoglimento della domanda principale della società americana [REDACTED] dichiarava la nullità dei marchi registrati dall'Ente ceco quanto alla frazione italiana, per mancanza di novità, respingendo le domande riconvenzionali di [REDACTED]

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1082/2007, rigettava il gravame principale proposto dall'Ente ceco (oltre quello incidentale della società americana), sia con riferimento alla natura decettiva del marchio di [REDACTED] sia con riferimento all'invocata tutela come I.G.P. L'Ente ceco aveva sostenuto, in appello, che l'uso del segno [REDACTED] da parte della società americana era divenuto illecito



dopo che, nel 2003, a seguito dell'adesione della Repubblica Ceca alla Unione Europea con il Trattato di Atene, la parola in oggetto era divenuta denominazione di origine geografica protetta, come tale utilizzabile solo dall'Ente, che la birra produceva in quel luogo, e non dalla [REDACTED] che la produceva, invece, in America.

La Corte distrettuale rilevava che la parola [REDACTED] non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta, in lingua ceca, [REDACTED] che corrisponde al nome di una attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca dell'antica città di [REDACTED] non corrispondeva ad alcuna attuale località geografica.

Questa Corte, con la sentenza n. 21023/2013 (primo giudizio di cassazione), in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale di [REDACTED] (con il quale si era reiterata la denuncia di illiceità della registrazione del marchio da parte dell'[REDACTED] perché decettivo), ha cassato la decisione di appello, basata sull'unica affermazione che la parola [REDACTED] non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta [REDACTED] corrispondente al nome di un'attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca dell'antica città ceca di [REDACTED] non identificava alcuna attuale località geografica, e sulla considerazione, ritenuta errata, che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non possono continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica .

Questa Corte ha affermato che *«ai fini della tutela del marchio d'impresa recante indicazioni geografiche da segni idonei ad ingannare il pubblico, la denominazione identificativa prescelta continua a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdura, ancorché essa non sia più ufficialmente usata e sia perciò diversa da quella attuale, riferendosi l'art. 14 del Codice della proprietà industriale a qualunque designazione idonea ad*



indicare presso i consumatori la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico».

Si osservava che nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli «*attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti*», prevedendo, anzi, l'art.14 del c.p.i. l'illiceità dei segni che sono idonei ad ingannare il pubblico «*in particolare sulla provenienza geografica*», termine lato «*in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico*», e non essendo infrequente «*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 continuano ad essere note alle popolazioni*», cosicché detti nomi ben possono essere considerati come denominazioni geografiche atte, di conseguenza, ad indicare presso i consumatori la provenienza di un dato prodotto.

Sempre la Corte riteneva che non si era formato sul punto alcun giudicato, essendo stata la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2000, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 13168 del 2002, sulla questione della lingua utilizzata nella denominazione, una decisione di mero assorbimento della questione, in rito, insuscettibile di formare il giudicato.

In sostanza, questa Corte, nel 2013, cassava la sentenza d'appello del 2007 con rinvio, in ordine all'eccezione di [REDACTED] circa la decettività del segno registrato da [REDACTED] e art.14 c.p.i., chiarendo che la tutela del marchio recante indicazioni geografiche continua a rivestire efficacia e validità sin quando la sua notorietà perdura, ancorché il nome non sia più ufficialmente usato per indicare un sito geografico.



Il giudice di rinvio, essendo stato accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, avrebbe dovuto quindi rivalutare la decettività del marchio [REDACTED] e, nel rivalutare anche la questione posta dal primo motivo di ricorso per cassazione, in relazione alla protezione accordata come indicazioni geografiche dal trattato di Atene del 2003 a tre denominazioni in lingua ceca della birra prodotta dalla ricorrente [REDACTED] 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.

Invero, secondo il principio di diritto enunciato, da Cass.21023/2013, la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, 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.

La Corte d'appello di Roma, adita in sede di rinvio (dopo Cass. 21023/2013), con sentenza n. 4430/2016, in parziale riforma della decisione di primo grado, respingeva sia la domanda proposta da [REDACTED] anzitutto di nullità della frazione italiana dei tre marchi internazionali registrati da [REDACTED] (non essendo sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda il pur accertato diritto di preuso sul segno [REDACTED] da parte di [REDACTED] sia le domande riconvenzionali proposte dall'Ente pubblico ceco, di riconoscimento del segno [REDACTED] come denominazione d'origine protetta o indicazione geografica e di condanna al risarcimento dei danni.

La vicenda, dinnanzi al giudice capitolino, definita con accoglimento parziale da Cass. n. 21023/2013, tornava quindi nuovamente all'esame di questa Suprema Corte (secondo giudizio di cassazione), a seguito della nuova pronuncia, nel 2016, della Corte d'appello di Roma, e questo giudice di legittimità, con la sentenza n. 2499 del 2018, accogliendo i primi due motivi del ricorso



incidentale di [REDACTED] (con i quali la società nordamericana contestava il rigetto della domanda di nullità dei marchi registrati dall'ente [REDACTED] nn. [REDACTED] avanzata sulla base del proprio diritto di preuso del segno verbale [REDACTED] nozione giuridica che conferisce una valida esclusiva sul marchio di fatto, sia sulla base di un'errata nozione di preuso, sia perché in violazione dei principi sul giudicato, essendosi svalutato il giudicato nascente dalla sentenza della Cassazione n. 13168/2002 sul preuso del marchio di fatto [REDACTED] e frainteso quello nascente dalla sentenza della Cassazione n. 21472/2013, in relazione al periodo temporale cui riferire la valutazione di decettività del marchio registrato da [REDACTED] agli inizi degli Anni '90), respinto il ricorso principale di [REDACTED] (in punto di tutela del segno indicato come denominazione geografica), cassava con rinvio la sentenza impugnata.

Questa Corte, nel 2018, affermava, in particolare, che: a) la Corte territoriale aveva escluso il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente poiché ha ritenuto che esso fosse escluso «retroattivamente» per sopravvenute situazioni di nullità di un identico marchio registrato valutato come decettivo (quello n. [REDACTED] in quanto idoneo a ingannare il consumatore in ordine alla provenienza del prodotto contrassegnato; b) in realtà, essendo il diritto di preuso un vero e proprio diritto che perdura nel tempo, *«ne deriva che l'accertamento di nullità di una tale registrazione non può estinguere anche un diritto già riconosciuto, dovendosi semmai delimitare gli effetti dell'accertata nullità della formalità, anche in rapporto al periodo temporale che l'ha vista nascere»*; c) occorre conciliare l'accertamento della nullità della registrazione del marchio da parte di [REDACTED] nella metà degli anni '90 con l'altro compiuto dalla stessa Corte d'appello circa *«la rottura del nesso evocativo del milieu veicolato dalle tre IGP»*, il nesso tra la denominazione e la forza evocativa dei corrispondenti toponimi



cechi, in relazione al periodo successivo, potendosi vagliare «la piena espansione del diritto di preuso»; d) «il preuso di un marchio di fatto, tanto ai sensi dell'art. 18 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (cd. legge marchi) applicabile *ratione temporis*, che degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà industriale), che l'hanno sostituito, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da 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», cosicché, «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» (principio di diritto).

Il ricorso per revocazione proposto da [REDACTED] ex art.395 n. 4 c.p.c., avverso tale pronuncia veniva dichiarato inammissibile, con la sentenza n. 29574/2020.

La nuova decisione di appello della Corte capitolina (n. 3796/2020), resa sul rinvio a seguito di Cass.2499/2018, con la quale si respingeva la domanda di [REDACTED] di nullità per difetto di novità dei marchi di [REDACTED] stante la perdurante decettività negli anni '2000 del segno [REDACTED] veniva, come si dirà appresso, confermata da Cass. n. 37661/2021, che respingeva il ricorso per cassazione proposto dalla società statunitense [REDACTED]

Il giudizio romano si concludeva quindi in senso favorevole all'Ente boemo, con rigetto delle domande di nullità dei marchi da esso registrati (malgrado il preuso riconosciuto in capo ad [REDACTED] stante la perdurante decettività, non venuta meno quindi (con riespansione del preuso).



2.4. Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29574/2020, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 2018, si è, in parte, accolto il riunito ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale del 2017 e definitiva del 2019 della Corte d'appello di Milano, nel contenzioso avviato, nel 2014 (due giudizi riuniti) dall'Ente ceco e da alcune società distributrici nei confronti sempre della società statunitense e di sua consociata, cassando con rinvio la sentenza d'appello .

Questa Corte ha, anzitutto, esaminato il primo motivo di ricorso (accolto), riguardante le parti [REDACTED] (distributori italiani dell'Ente ceco) e la statuizione di inammissibilità delle domande di risarcimento per violazione di indicazione geografica, concorrenza sleale, violazione dell'utilizzo di un marchio decettivo, ex art.21, comma III, c.p.i., violazione dei doveri di correttezza professionale, contraffazione e appropriazione dei pregi, per essere state tali domande già rigettate con efficacia di giudicato nel secondo filone processuale milanese, conclusosi con la pronuncia della Cassazione n. 21472 del 2013, di conferma della sentenza della Corte d'appello di Milano del 2011. Nella suddetta pronuncia del 2020, si è affermato che su tali domande (riferite alle distributrici italiane) non era intervenuto nessun giudicato, in quanto si trattava di domande diverse fondate sull'avvenuto passaggio in giudicato (fatto costitutivo nuovo, sopravvenuto al «secondo giudizio milanese») della sentenza dichiarativa dell'illiceità del marchio (n. [REDACTED] di [REDACTED] e volte a inibire la continuazione dell'uso del marchio, dichiarato decettivo e illecito; inoltre, si è rilevata l'erroneità della statuizione della Corte d'appello in punto di preclusione, per giudicato, sulle domande di risarcimento del danno, da concorrenza sleale per appropriazione di pregi e per scorrettezza professionale, ex art.2598 nn. 2 e 3 c.c., in quanto, stante la pronuncia soltanto in rito della Corte d'appello con la



sentenza n. 1779/2011, non si era formato alcun **giudicato sul** punto, nonché, in ordine alla domanda, dagli stessi distributori svolta, di accertamento della violazione da parte di [REDACTED] del diritto di indicazione geografica protetta e registrata, ai sensi del Trattato di Atene di adesione della Repubblica Ceca alla UE, sulla preclusione per ogni questione di legittimazione attiva degli stessi per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4430/2016, confermata dalla sentenza della Cassazione n. 2499/2018, che aveva respinto la richiesta di [REDACTED] di riconoscimento del segno [REDACTED] come IGP o DOP, ma nel solo rapporto tra [REDACTED] in quanto tale giudicato esterno non era opponibile a soggetti quali i distributori italiani rimasti estranei. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante le parti [REDACTED] [REDACTED] con il quale ci si doleva che la Corte d'appello avesse ritenuto che ogni questione sulla legittimazione di [REDACTED] [REDACTED] a proporre domanda di risarcimento del danno per violazione della protezione DOP o IGP fosse stata superata, essendo state tali tutele escluse nel filone processuale romano con efficacia di giudicato, e avesse confermato la statuizione del Tribunale circa la carenza di legittimazione attiva dei distributori italiani a proporre la domanda di contraffazione del marchio, è stato accolto in parte, sul rilievo che *«la pronuncia sul punto contenuta nella sentenza n. 2499/2018 (che ha resistito alle censure mosse con il ricorso per revocazione qui riunito) non è opponibile qual giudicato esterno ai distributori agenti a titolo proprio»*, mentre si è ritenuto corretta l'esclusione della legittimazione attiva per i distributori rispetto all'azione di contraffazione del marchio, in quanto l'art. 20 e ss. c.p.i. attribuisce i diritti conferiti dalla registrazione del marchio al titolare e/o al licenziatario ma non anche al distributore. Si sono respinti i motivi terzo (riguardante sempre i distributori italiani e la statuizione sull'esclusione della domanda di



concorrenza sleale proposta dai tre distributori con riferimento ai contratti, stipulati tra [REDACTED] nel 1911 e nel 1939) e quarto (riguardante l'Ente [REDACTED] e l'esclusione della domanda di inadempimento contrattuale, proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con riferimento ai contratti stipulati nel 1911 e nel 1939) in base al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4430/2016, confermata dalla sentenza della Cassazione n. 2499/2018.

Il quinto motivo, riguardante soltanto l'ente [REDACTED] e il capo della sentenza d'appello, che aveva confermato la statuizione del Tribunale, con la quale erano state ritenute inammissibili per litispendenza «*le domande sull'an del risarcimento dei danni proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]*, in quanto già oggetto del giudizio deciso dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 4430/2016 confermata dalla sentenza della Cassazione n. 2499/2018, è stato accolto ma solo in parte.

Si sono ritenute fondate le doglianze circa la domanda di divieto da parte di [REDACTED] di proseguire, dopo la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1779/2011, l'uso del marchio dichiarato nullo, ex art. 21 comma 3 c.p.i., con annessa domanda risarcitoria, in relazione alle quali la Corte d'appello aveva ravvisato un rapporto di litispendenza rispetto alle domande introdotte dall'Ente [REDACTED] nel giudizio deciso dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 4430/2016 e dalla Cassazione con la sentenza n. 2499/2018: questa Corte ha rilevato che tale domanda (divieto, ex art.21, comma 3, c.p.i., di proseguire l'uso del marchio dichiarato nullo) non era stata proposta nel filone romano. Lo stesso ragionamento riguardava l'accoglimento della doglianza circa la domanda di contraffazione dei tre marchi registrati dall'Ente [REDACTED] negli anni '90, sempre perché detta domanda non era stata proposta nel giudizio romano da [REDACTED] che aveva soltanto chiesto di rigettare le domande di nullità proposte da [REDACTED]. Sono state invece respinte le ulteriori



censure relative alle domande risarcitorie per contraffazione delle registrazioni di denominazione d'origine protetta ai sensi dell'Accordo di Lisbona o della registrazione di indicazione geografica protetta ai sensi del Trattato di Atene (stante il giudicato sull'esclusione di tale diritto di [REDACTED] e alla domanda risarcitoria di concorrenza sleale per atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., collegata alla tutela della indicazione geografica protetta ed alla domanda risarcitoria di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c.

E' stato accolto il sesto motivo, relativo al capo della sentenza d'appello, la quale aveva confermato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto tardiva la domanda proposta *in reconventio reconventionis* dagli attori (l'Ente boemo e i distributori) di dichiarazione di nullità del marchio internazionale [REDACTED] nuovamente registrato nel 2004 da [REDACTED] con il n. [REDACTED] domanda ritenuta invece pienamente ammissibile, avendo la [REDACTED] «*ampliato il thema decidendum, introducendo un fatto nuovo, ossia l'avvenuta registrazione del marchio [REDACTED] al fine di paralizzare la domanda di controparte*».

Il settimo motivo, in punto di declaratoria di tardività e inammissibilità (essendo la valutazione anche di infondatezza stata ritenuta un mero *obiter dictum*) della domanda risarcitoria proposta in corso di causa da [REDACTED] sul preteso fenomeno della «*reviviscenza*» di alcuni marchi (già dichiarati nulli ad opera della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2398/2000 resa nel primo filone processuale milanese), per effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza della Cassazione n. 21472/2013 (resa nel secondo filone processuale milanese), è stato respinto.

Infine, è stato accolto l'ottavo motivo di ricorso, relativo al capo con cui era stata confermata la statuizione del Tribunale di inammissibilità per litispendenza delle domande di inibitoria d'uso del marchio [REDACTED] di [REDACTED] e di condanna della stessa al



risarcimento del danno ex 2043 c.c., per pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. Questa Corte ha rilevato che né [REDACTED] [REDACTED] avevano partecipato ad alcun precedente giudizio, ragione questa per cui le domande proposte da [REDACTED] non erano coperte da giudicato e, inoltre, le altre domande non erano state decise dai precedenti giudizi e la domanda di inibitoria non poteva essere ritenuta accessoria rispetto alla domanda risarcitoria.

Il nono motivo in punto di lite temeraria ex art.96 c.p.c. è stato ritenuto assorbito.

2.5. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 753/2023, ha, in parte, riformato la sentenza del Tribunale di Milano n. 7988/2017, accogliendo la domanda dell'Ente boemo e dei tre distributori di nullità per decettività, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b c.p.i., della porzione italiana del marchio internazionale n.

[REDACTED] registrato da [REDACTED] nel 2004, domanda che era stata proposta dalle parti attrici a titolo di *reconventio reconventionis* in relazione alle difese svolte in causa da [REDACTED]

Si ricorda che il giudicato sulla decettività del marchio di [REDACTED] n. [REDACTED] si è formato con riferimento alla situazione degli anni '90 del ventesimo secolo e la questione affidata al giudice del rinvio era quella di verificare se potesse ritenersi ancora decettiva la medesima espressione [REDACTED] di cui alla porzione italiana del marchio internazionale n. [REDACTED] «ri-registrato» da [REDACTED] nel 2004.

La Corte d'appello ha osservato che: a) il definitivo rigetto della domanda di [REDACTED] di riconoscimento della tutela predetta con riferimento al nome tedesco della città boema non può certo essere di ostacolo all'accertamento della decettività del marchio preusato da [REDACTED] stante la diversità tra il riconoscimento della tutela IGP o DOP e l'accertamento dell'idoneità di un marchio a ingannare sulla provenienza geografica del prodotto; b) inoltre, il diritto di preuso sul marchio [REDACTED] riconosciuto ad [REDACTED] «con efficacia di giudicato nel primo filone processuale milanese» non è tale da



precludere l'accertamento sulla validità del marchio **preusato**, in particolare sotto il profilo della decettività; c) come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 21472/2013 (conclusiva del secondo filone processuale milanese), *«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 del possesso dei requisiti di novità ed originalità ma non anche l'accertamento della inesistenza di situazioni di nullità dello stesso non rilevabili d'ufficio ma su eccezione di parte»*; d) con la sentenza della Cassazione n. 21472/2013, passava in giudicato l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1779/2011, in ordine alla nullità per decettività del marchio [REDACTED] con riferimento alla situazione degli anni 90 e con più precisione al 1993, anno di registrazione del predetto marchio, in quanto l'espressione [REDACTED] utilizzata da [REDACTED] per la propria birra, in quanto non prodotta in Boemia, era *«sicuramente idonea ad ingannare i consumatori circa la provenienza geografica del prodotto»*; e) con riguardo ai *«difficili rapporti tra diritto di preuso riconosciuto ad [REDACTED] (nel primo filone processuale milanese) e decettività dello stesso marchio di [REDACTED] (afferмата nel secondo filone processuale milanese)»*, è stato anche chiarito 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 il conflitto»* (cfr.Cass. 2499/2018); f) il rapporto tra diritto di preuso e decettività è stato ricostruito in termini di *«latenza del diritto di preuso del marchio decettivo o divenuto decettivo, indipendentemente dall'eventuale invalidità delle sue registrazioni, quand'anche determinata dalla decettività, e capace di riespandersi a favore del preutente in caso di sopravvenuta perdita di*



potenzialità decettiva del segno» (Cass. 37661/2021); g)

nell'ambito del filone processuale romano, la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio seguito alla sentenza della Cassazione n. 2499/2018, con sentenza n. 3796 resa il 28/7/2020, confermata dalla sentenza di questa Corte n. 37661/2021, aveva accertato la perdurante decettività anche negli anni Duemila del marchio [REDACTED] di [REDACTED] (o, meglio, era giunta ad escludere «la riabilitazione da perdita di decettività del marchio preusato da [REDACTED] facendo riferimento ad elementi di prova del 2004 e 2005, e conseguentemente aveva respinto nuovamente la domanda proposta da [REDACTED] di declaratoria di nullità per difetto di novità dei marchi internazionali n. [REDACTED] dell'Ente boemo [REDACTED] cosicché doveva affermarsi la nullità del medesimo marchio [REDACTED] di cui alla porzione italiana del marchio internazionale registrato nel 2004 da [REDACTED]. Le altre domande sono state respinte.

Sono state rigettate quelle dei tre distributori [REDACTED] [REDACTED] sull'assunto di una violazione, da parte di [REDACTED] della denominazione d'origine o indicazione geografica riferibile al marchio [REDACTED] in base al Trattato di Atene del 2003 («*nel primo filone processuale milanese era stato accertato che le caratteristiche della birra prodotta da [REDACTED] non erano indissolubilmente legate al luogo di origine e che tale circostanza rilevava per escludere la protezione in Italia delle denominazioni di origine registrate da [REDACTED] ai sensi dell'Accordo di Lisbona del 1958*»), in quanto esse dovevano ritenersi infondate, posto che, nel filone processuale romano, con efficacia di giudicato solo nel rapporto tra [REDACTED] era stata pacificamente negata a [REDACTED] la tutela di [REDACTED] come indicazione geografica protetta in forza del Trattato di Atene, «*sulla base di una serie di ragioni*», fra cui il fatto che non vi era alcuna prova della perdurante e attuale notorietà dell'accostamento «*fra il nome in lingua tedesca*



..... e la birra prodotta nell'antica città di attualmente denominata dovendo, anzi, tale rilevante e perdurante notorietà essere esclusa anche alla luce della decisione della Repubblica Ceca nel 2003, in sede di Trattato di Atene, *«di conseguire il riconoscimento come IGP per le tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca della città di (trattasi delle espressioni e non anche per il vecchio nome tedesco della medesima località»*. La Corte di merito ha osservato che *«come non può vantare un diritto di proprietà industriale sulla parola quale denominazione geografica protetta, così, a maggior ragione, le distributrici di non possono vantare una pretesa risarcitoria per l'asserita violazione di una denominazione geografica che, come detto, non è protetta in base al Trattato di Atene»*; l'art.29 c.p.i. protegge l'indicazione geografica e la denominazione di origine, in sé, come garanzia di qualità di una provenienza territoriale del prodotto, oggetto di un diritto di esclusiva in capo a certi soggetti, mentre la connotazione geografica, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b c.p.i.), può invalidare la registrazione di un segno come marchio per decettività se il segno è idoneo *«ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti»* e sul fatto che così il prodotto 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»* (così Cass. n. 37661/2021).

Sono state poi ritenute infondate la domanda di contraffazione proposta da con riferimento ai tre propri marchi registrati negli anni '90 e le conseguenti domande risarcitorie proposte nei confronti delle parti convenute, in quanto: a) una contraffazione da parte di dei marchi registrati di *«è incompatibile con il*



giudicato formatosi (nel primo filone processuale milanese) sul diritto di "preuso" riconosciuto ad [redacted] sui marchi [redacted] a partire dalla seconda metà degli anni quaranta del secolo scorso»;

b) anche se in ragione della perdurante decettività del marchio [redacted] era stata respinta la domanda della società americana [redacted] di declaratoria di nullità dei marchi di [redacted] per mancanza di novità, stante comunque il riconosciuto diritto di preuso sul marchio da parte di [redacted] risultava *«tecnicamente impossibile che [redacted] possa essersi resa responsabile di contraffazione rispetto ai marchi di [redacted] che, per definizione, non possono che essere posteriori a quello oggetto del diritto di preuso di [redacted]»*

Sono state respinte anche le ulteriori domande risarcitorie avanzate da [redacted] e dalle sue distributrici per asserito illecito utilizzo da parte di [redacted] del marchio [redacted] dal 2001, in quanto: a) all'esito del primo filone processuale milanese, conclusosi con la pronuncia di Cassazione n. 13168/2002 che aveva riconosciuto il preuso ad [redacted] ed aveva dichiarato la nullità dei marchi di [redacted] inibendo a questa l'utilizzo degli stessi, la statunitense [redacted] aveva utilizzato il segno in buona fede (e la stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 29574 del 2020 che aveva dato luogo al rinvio aveva chiarito che *«l'uso precedente alla declaratoria di illiceità non è necessariamente illecito e fonte di responsabilità risarcitoria, rispetto a quello successivo al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'illiceità e ciò riverbera sia sull'elemento oggettivo della fattispecie sia sulla caratterizzazione soggettiva della condotta»*); b) inoltre, è pacifico che, all'esito del secondo filone processuale milanese (conclusosi con la pronuncia della Cassazione n. 21472/2013), [redacted] ha smesso di immettere nel mercato italiano la propria birra con il marchio (dichiarato decettivo) [redacted] avendo da tale momento iniziato a vendere la propria birra esclusivamente con il marchio [redacted] sulla cui liceità nessun rilievo è mai stato svolto in causa (tanto che la



richiesta cautelare delle odierne appellanti, avanzata **prima ancora** di introdurre il giudizio che ha originato il presente terzo filone processuale milanese, si era conclusa in senso negativo, con ordinanza cautelare del 2014, confermata in sede di reclamo, proprio sul rilievo della cessazione da parte di [redacted] della commercializzazione di birre contrassegnate da [redacted] per sostituirle con quelle a marchio [redacted] c) quanto alle doglianze circa «l'illegittima continuazione da parte di [redacted] dell'uso del marchio decettivo anche dopo App. Milano 1779/2011», come risultante dalla pubblicità del marchio [redacted], posta in essere da [redacted] su scala mondiale, in occasione dei mondiali di calcio in Brasile nel 2014 ed in Qatar nel 2022, circa il fatto che [redacted] avrebbe tentato di accreditare il marchio [redacted] come [redacted] essendo presentati entrambi i marchi «con identici caratteri ed identici colori», era sufficiente rilevare che, da un lato, non era possibile impedire ad [redacted] (definita da [redacted] come «il più grande oligopolista nel mercato mondiale della birra») di pubblicizzare all'estero, anche in occasione di eventi di risonanza mondiale, la propria birra a marchio [redacted] per essere dichiarato decettivo in Italia e, dall'altro lato, [redacted] può vendere la propria birra con il marchio [redacted] non ponendosi per esso un problema di decettività, essendo, anzi, il termine [redacted] pronunciato all'inglese (come il nome d'arte di un noto attore italiano) con l'aggiunta dello slogan, scritto in piccolo, «king of Beers», certamente evocativo di un'origine americana del prodotto e non certo mitteleuropea.

Infine, sono state ritenute prive di utilità o carenti di interesse le ulteriori domande delle originarie parti attrici, aventi ad oggetto le richieste di inibitoria, di ritiro dal commercio e di distruzione di prodotti, di pubblicazione della presente pronuncia (sulla [redacted] su quotidiani a diffusione nazionale e su riviste specializzate) nonché di fissazione di penali per la mancata ottemperanza agli ordini



richiesti, essendosi [redacted] nell'ultimo decennio **comunque** conformata alla pronuncia di nullità per decettività del proprio marchio.

2.6. Con ordinanza del maggio 2023 assunta in via incidentale nel proc.to n 715/2021, la Corte d'appello di Milano respingeva l'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Ente [redacted] e da [redacted] in relazione alla sentenza n. 753/2023 della Corte d'appello di Milano, con la sostituzione delle locuzioni «*anni '30*»- «*anni Trenta*» in luogo di quelli «*anni '40*»- «*anni Quaranta*», riportate nella motivazione della suddetta sentenza. Le ricorrenti avevano dedotto che le convenute in riassunzione avevano precisato come, nella sentenza n. 2987 del 1° dicembre 2000 della Corte d'appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13168/2002, si era accertato, con forza di giudicato, che il preuso della [redacted] quale marchio di fatto, risaliva «*agli anni Trenta*».

La Corte territoriale respingeva l'istanza, anzitutto, perché non era stato chiarito l'interesse alla correzione richiesta, considerato che le parti della sentenza in cui compariva l'espressione in oggetto riguardavano un richiamo a precedenti vicende giudiziarie (il primo filone processuale milanese conclusosi con il passaggio in giudicato del riconoscimento del diritto di preuso in capo ad [redacted] e una seconda parte, inerente al rigetto della domanda di contraffazione proposta da [redacted] in relazione tre propri marchi registrati negli anni Novanta ed alle conseguenti domande risarcitorie, rispetto alla quale era del tutto irrilevante che il preuso di [redacted] risalisse agli anni '30 anziché agli anni '40, trattandosi in entrambi i casi di preuso sorto in precedenza rispetto alle registrazioni di [redacted] degli anni '90. Inoltre, la Corte rilevava che, in ogni caso, la testuale espressione «*a partire dalla seconda metà degli anni '30/trenta*», da applicare in sostituzione di quella presente in sentenza, non era rinvenibile né nella sentenza del Tribunale di Milano n.



12839/1998, né in quella della Corte d'appello di Milano n. 2987/2000, di conferma di quella del Tribunale, cosicché si sarebbe trattato semmai di un errore di valutazione non emendabile con il procedimento ex art.287 c.p.c.. In ultimo, si rilevava che, trattandosi di sentenza emessa nell'ambito del giudizio di rinvio occasionato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 29574/2020, cui la Corte di merito doveva conformarsi, proprio in tale pronuncia era presente l'espressione «a partire dalla seconda metà degli anni quaranta».

3. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d'appello di Milano del 2023, [redacted] in liquidazione srl, [redacted] in liquidazione e concordato preventivo srl hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 21/6/2023, affidato a sei motivi (alcuni dei quali suddivisi in sottosezioni), nei confronti di [redacted] e [redacted] spa (che resistono con controricorso depositato il 31-7/1-8/2023 e ricorso incidentale, in quattro motivi).

Le ricorrenti principali hanno replicato al ricorso incidentale, con controricorso depositato il 20-21/9/2023.

Le ricorrenti principali hanno depositato memorie.

Il PG ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale (salvo verifica della rituale notifica).

Le ricorrenti principali hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G.

Le controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Le ricorrenti principali hanno depositato, a integrazione delle proprie memorie, testi del decreto del Re Vittorio Emanuele II in data 4 maggio 1854, della relazione 5 maggio 1854 del Ministro delle Finanze Conte Camillo Benso di Cavour in merito alle disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi, legge poi pubblicata



in italiano ed in francese il 12 marzo 1855, della legge n. 782 del 12 marzo 1855, versione in italiano e versione in francese, prima legge organica sul deposito dei marchi quali segni distintivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Le ricorrenti principali lamentano: 1) con il primo motivo («A») l'errata interpretazione del giudicato sul preuso (App. Milano 2987/2000), in quanto il preuso fu ritenuto sorto negli anni trenta e non negli anni quaranta (violazione-falsa applicazione del giudicato esterno, violazione art. 2909 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3 e 4, cod. proc. civ., in punto di rigetto dell'istanza di correzione); b) con il secondo motivo («B»), suddiviso in sottosezioni, in relazione alla domanda di contraffazione di tre marchi registrati dell'ente pubblico della repubblica ceca [REDACTED] («B.I. »), la violazione degli artt. 21, comma iii, c.p.i., 123 c.p.i., 20, comma i, c.p.i., e corrispondenti norme l. marchi anteriormente vigenti, rispettivamente artt. 10, 58, comma iii, e 1 r.d. 929/1942, nonché dell'art. 2569 cod. civ, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., («B.II»), la violazione dei limiti del giudicato esterno (artt. 2909 cod. civ. in relazione all'art. 123 c.p.i.), ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., («B.III»), in subordine, l'omessa pronuncia sulla questione di inesistenza del preuso negli anni Novanta in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360. n. 4, cod. proc. civ, ovvero, in ulteriore subordine, violazione di legge (art. 2571 cod. civ. ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., («B.IV.»), in ulteriore subordine, l'omessa pronuncia sulla questione di illiceità del preuso in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360. n. 4, cod. proc. civ., in estremo subordine, falsa interpretazione del giudicato esterno in violazione dell'art. 2909 cod. civ., violazione di legge (art. 2598, n. 1 e 2571 cod. civ., art. 1 l. 4577/1868), ex art. 360 n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; c) con il terzo motivo, («Γ») suddiviso in sottosezioni, in relazione alla domanda di contraffazione della I.G.P. da parte dei distributori italiani, («Γ



I.1»), la violazione degli artt. 13, comma i, lett. b) e 14, commi i e ii, dei regolamenti UE in materia di IGP e DOP, 2081/92, 510/2006 e 1151/2012, l'eventuale violazione dell'art. 2909 cod. civ. e del giudicato interno, ex art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; d) con il quarto motivo («Δ»), in relazione alle ulteriori domande risarcitorie di tutti gli attori, sempre suddiviso in sottosezioni, («Δ.I.1»), la violazione di norme di diritto (art. 2600, comma iii, cod. civ., art. 21, comma iii, c.p.i.) ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., («Δ.II.»), in subordine, la nullità della sentenza in punto esclusione della colpa per motivazione apparente in violazione degli artt. 161, comma ii, 132, comma ii, n. 4, cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ., 111, comma vi, cost, ex (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ed occorrendo, falsa applicazione di giudicati esterni in violazione dell'art. 2909 cod. civ., ex art. 360, n. 3, cod. civ., («Δ. III»)), l'omessa pronuncia in merito alla domanda avente ad oggetto illecito impedimento dell'uso di ██████████ in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ., («Δ.IV.»), l'omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti ex art 360, n. 5 cod. proc. civ.; e) con il quinto motivo, del pari suddiviso in sottosezioni, («E»), in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di retroversione degli utili, («E.I.1»), l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., («E.II»), la violazione art. 125, comma iii, c.p.i., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; f) con il sesto motivo, («Z»), in relazione alla domanda di inibitoria, la violazione dell'art. 100 cod. proc.civ. (in relazione agli artt. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. .

5. Le ricorrenti incidentali lamentano: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., e per mancato rispetto del principio di prudente apprezzamento delle prove, in violazione dell'art.116 c.p.c., o la violazione degli artt.132, comma 2, n.4, c.p.c. e 116 c.p.c., ex



art.360 n. 3 c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata per aver dichiarato la nullità di un marchio di [REDACTED] sulla scorta di una motivazione apparente e non idonea a sorreggere la pronuncia; b) con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che escludevano con certezza l'ingannevolezza del marchio di [REDACTED] e che, se considerati, avrebbero portato a un esito diverso; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.14, comma 1, lett.b), d.lgs. 30/2005, censurandosi la sentenza impugnata per errore di diritto, consistente nel non aver considerato che un marchio non può più essere dichiarato nullo per decettività ove la decettività sia nel tempo venuta meno; d) con il quarto motivo, l'omessa pronuncia, in violazione all'art.112 c.p.c., ex art.360 n. 4 c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul venir meno di ogni possibile valenza ingannevole del marchio di [REDACTED].

6. Nella memoria, le ricorrenti principali danno altresì atto che, con ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 22709/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ex art.395 n. 4 c.p.c., proposto dalla statunitense [REDACTED] avverso la sentenza Cass. n. 37661/2021, con la quale si è respinto il ricorso per cassazione proposto dalla stessa [REDACTED] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3796 del 28/7/2020, resa in sede di rinvio (a seguito di pronuncia di questa Corte, nel secondo giudizio di cassazione intervenuto nello stesso giudizio, n. 2499/2018), nel contenzioso romano avviato, nel 2002, dalla società statunitense [REDACTED] per far dichiarare la nullità per mancanza di novità della frazione italiana di tre marchi internazionali registrati nel 1994 e nel 1997 da [REDACTED] recanti i nn. [REDACTED] contenenti la denominazione geografica [REDACTED] ossia «della città di [REDACTED]», toponimo in lingua tedesca boema della città celebre per l'arte della birra, denominata in lingua ceca



██████████ facendo valere, a tal fine, il proprio **risalente preuso** sul marchio di fatto ██████████ poi registrato da ██████████ in Italia nel 1993 al n. ██████████

Come già precisato, con una prima pronuncia di cassazione, n. 21023/2013, si era accolto il quarto motivo del ricorso di ██████████ con il quale quest'ultima aveva denunciato l'illiceità della registrazione di marchio da parte di ██████████ in quanto idoneo ad ingannare il pubblico circa l'ambiente di origine o i pregi del prodotto per il quale il marchio era stato depositato, avendo, in particolare, questa Corte osservato che la denominazione geografica continuava a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdurava, anche se non più ufficialmente usata, concludendo che *«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»*.

La sentenza di rigetto, sia della domanda di ██████████ sia di quella riconvenzionale di ██████████ della Corte di appello di Roma del 12/7/2016 veniva poi impugnata con ricorso per cassazione (il secondo in quel giudizio) da ██████████ cui resisteva ██████████ anche con ricorso incidentale, e questa Corte, con la sentenza n. 2499 del 13.2.2018, respinse il ricorso principale di ██████████ accolse i primi due motivi del ricorso incidentale di ██████████ 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.

Con sentenza n. 29574/2020, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c., della sentenza del 2018 di questa Corte. In particolare, questa Corte ha ritenuto inammissibile il vizio revocatorio allegato circa la erronea lettura del testo di una precedente sentenza di legittimità (Cass. n. 21023 del 2013 sovrapposta alla motivazione di Cass. n. 21472/2013) resa nell'ambito dello stesso procedimento, ai fini della rilevazione del giudicato interno, anche quando venga dedotto che ciò sia dipeso da errore sul contenuto della pronuncia.

La Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio commessole dalla sentenza n.2499/2018, 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, ha accertato la perdurante decettività, anche negli anni Duemila, del marchio [REDACTED] e ha conseguentemente rigettato, nuovamente, la domanda proposta da [REDACTED] di declaratoria di nullità per difetto di novità dei marchi internazionali n. [REDACTED] e [REDACTED] dell'Ente boemo [REDACTED] a spese integralmente compensate. L'indagine ha riguardato la capacità della parola in lingua tedesca [REDACTED] (aggettivo indicante l'appartenenza alla città di [REDACTED] 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 [REDACTED]. La Corte romana, trattandosi di registrazione di un marchio d'impresa in



Italia, ha apprezzato la decettività, ovvero la potenzialità ingannatoria, con riferimento al pubblico dei consumatori italiani.

Con la sentenza n. 37661/2021 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione della società statunitense, chiarendo che: a) la sentenza n.2499 del 2018 di questa Corte ha enunciato un principio di diritto in tema di diritto di preuso del marchio e di decettività del segno, *«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»*, nel senso, in sostanza, di potenziale rilevanza della sopravvenuta non decettività del marchio preusato ovvero di recupero di trasparenza e genuinità del segno; b) la Corte di appello non poteva quindi, in forza della pronuncia n. 2499/2018, arrestarsi alla valutazione di decettività degli anni '90 del secolo ventesimo, fondata sulla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1799/2011 confermata dalla Cassazione n.21472/2013 e doveva invece verificare, in concreto, con accertamento di fatto, se la decettività fosse venuta meno successivamente ossia, *alteris verbis*, se la parola tedesca [REDACTED] 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 [REDACTED] con conseguente idoneità ad ingannare il pubblico dei consumatori italiani sulla provenienza geografica del prodotto; c) l'incoerenza, rilevata nella sentenza n. 2499/2018 (par.20.7), rispetto alla motivazione dell'Appello Roma n. 4430/2016 (che, si ricorda, aveva respinto sia la domanda di [REDACTED] di nullità, per difetto di novità, in rapporto al marchio da essa preusato, dei marchi registrati da [REDACTED] negli anni '90, sia la domanda riconvenzionale di [REDACTED] in punto di decettività del segno di [REDACTED] di tutela della IGP ed



al risarcimento dei danni) ed alle valutazioni dalla stessa operate riguardo alla nullità della registrazione del marchio di [REDACTED] «risalente alla metà degli anni 90», e all'affermata carenza di tutelabilità della IGP, stante «la rottura nel nesso evocativo del milieu veicolato dalle tre IGP», si era dovuta necessariamente arrestare sul piano logico, in quanto altrimenti, se «terreno e ambito di valutazione della decettività del marchio e della capacità evocatrice dell'etnonimo in lingua tedesca fossero coincisi», Cass. 2499/2018 avrebbe dovuto concludere nel senso del giudicato interno sul punto, avendo invece questa Corte affermato che le due tutele (tutela delle DOP e IGP, da un lato, art.29 c.p.i. e tutela del marchio, come strumento di informazione sulla provenienza dei prodotti da una certa fonte, a patto che esso non veicoli informazioni ingannevoli, art.14 c.p.i.) erano distinte, sia con riferimento all'oggetto sia riguardo alla platea dei soggetti da considerare ai fini della valutazione della capacità evocativa del segno; d) la sentenza impugnata, resa su rinvio da Cass. 2499/2018, della Corte romana n. 3796 del 2020, conformandosi al principio di diritto, «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», essendosi compiuto un accertamento di fatto «in ordine alla circostanza che anche negli anni successivi all'ultimo decennio del secolo ventesimo il segno [REDACTED] era idoneo a ingannare il pubblico dei consumatori italiani sulla provenienza geografica del prodotto»; e) il peculiare ragionamento giuridico sviluppato dalla



precedente sentenza n.2499/2018 di questa Corte era 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 (pag.10 della sentenza n. 37661); f) Cass. n. 2499/2018, nel confermare, con rigetto del ricorso principale di [REDACTED] la sentenza n. 4430 del 2016 della Corte d'appello, laddove essa aveva negato (peraltro, in rapporto a consumatori non italiani ma della Repubblica ceca, avendo questa, nel 2003, ritenuto sufficiente l'attuale denominazione ceca per legare la birra con l'ambiente geografico in cui essa viene realizzata) la protezione richiesta da [REDACTED] al nome tedesco della località per cui era stata registrata come IGP la denominazione attuale in lingua ceca, per una pluralità di ragioni, tra cui la mancata prova della perdurante e attuale notorietà dell'accostamento tra il nome in lingua tedesca [REDACTED] e la birra prodotta nella città di [REDACTED] attualmente denominata [REDACTED] ma anche, ad es., la mancata prova di [REDACTED] di conformarsi nella produzione della birra al disciplinare di produzione delle tre IGP ceche o il fatto che, secondo il diritto europeo, la protezione era ristretta alla lingua di protezione, cosicché le censure di [REDACTED] sono state ritenute non decisive per ribaltare una decisione di merito fondata su altre ragioni concorrenti; g) di conseguenza questa Corte, n. 2499/2018, non aveva «riconosciuto il preuso» di [REDACTED] già accertato nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 13168 del 2002, ma si era limitata ad affermare che i diritti derivanti dal preuso non si



estinguono per effetto della dichiarazione di nullità, per il carattere decettivo del marchio, della registrazione del segno da parte del preutente, tanto che il preutente avrebbe potuto registrare nuovamente il marchio, venuta nel frattempo meno la decettività, *«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»*; h) si evidenziava come *«la sentenza n. 21472 del 2013 aveva radicalmente escluso che il giudicato attributivo del preuso sul segno in favore dell' [redacted] derivante dalla sentenza n. 13168 del 2002, coprisse anche l'accertamento della validità del marchio preusato, in particolare sotto il profilo della non decettività, con la conseguenza che l'unico giudicato desumibile dalla stessa era nel senso che in quel momento il segno [redacted] era decettivo»*; i) non vi era violazione del giudicato interno neppure in relazione alla precedente sentenza della Cassazione n.21023/2013 e al principio di diritto da essa coniato, unitario per marchio e IGP, in quanto questa Corte aveva censurato come erronea l'affermazione della Corte romana secondo cui la parola [redacted] non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta [redacted] che corrispondeva al nome dell'attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca dell'antica città ceca di [redacted] non identificava alcuna attuale località geografica, essendo errata l'affermazione che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non potevano continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica, dato che 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, cosicché una 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; l) di qui la rilevanza dell'indagine di cui si erano occupate le sentenze della Corte di appello di Roma n.4430/2016 e 3796/2020 circa la capacità della parola in lingua tedesca [redacted] (aggettivo indicante l'appartenenza alla città di [redacted] di evocare presso i consumatori la provenienza geografica da quell'area territoriale boema, rinomata per la qualità della birra, che è attualmente denominata in lingua ceca [redacted] (non anche la conoscenza dei consumatori della specifica corrispondenza tra le parole tedesche [redacted] e [redacted] e quella ceca [redacted] oggetto di protezione come IGP, semmai rilevante ai fini della protezione della traduzione della IGP, «ormai esclusa per effetto del giudicato calato sul punto con la sentenza n.2499/2018», pag.24 sentenza n. 37761).

Con la ordinanza n. 22709/2023, questa Corte nel dichiarare inammissibili i motivi di revocazione avverso la sentenza n. 37661/2021, proposti da [redacted] (la quale denunciava errori nell'interpretazione della sentenza n. 2499/2018, in quanto tale sentenza avrebbe ritenuto già accertate la piena espansione ed efficacia del diritto di preuso di essa ricorrente a causa della perdita, da parte del termine [redacted] di qualsiasi valenza geografica evocativa di toponimi cechi e della rottura del nesso con il territorio, che escludeva qualsiasi profilo d'ingannevolezza del marchio, ovvero per avere la sentenza n. 37661/2021 affermato, contrariamente al vero, che la sentenza n. 2499 del 2018 non recasse alcun accertamento in ordine alla valenza geografica del termine [redacted] presso il pubblico italiano ed all'ingannevolezza del marchio per il periodo successivo agli anni '90 del ventesimo secolo) ha osservato che: a) la sentenza n. 37661, nell'escludere che l'incoerenza, rilevata dalla sentenza n. 2499 del 2018, tra l'affermazione della nullità della registrazione effettuata da [redacted] alla metà degli anni '90 e la rottura del nesso evocativo del «*milieu*» veicolato dalle IGP, accertata in relazione al



periodo successivo, implicasse il riconoscimento della piena legittimità del preuso da parte di [REDACTED] senza necessità di ulteriori accertamenti, aveva evidenziato il differente ambito delle tutele assicurate dal marchio e dalle IGP, cosicché al venir meno dell'efficacia evocativa dello etnonimo in lingua tedesca non conseguiva automaticamente la riabilitazione del segno preusato da [REDACTED] la cui ingannevolezza era stata accertata con efficacia di giudicato, in relazione al periodo precedente, dalla sentenza n. 21472 del 2013; b) questa Corte, nella sentenza n. 37661, aveva rilevato che la precisazione, contenuta nella sentenza n. 2499 del 2018, secondo cui la rottura del nesso tra la denominazione e la sua forza evocativa dei corrispondenti toponimi cechi comportava la piena espansione del diritto di preuso riconosciuto in favore di [REDACTED] con efficacia di giudicato esterno, dalla precedente sentenza n. 13168 del 2002, rappresentava *«una semplice enunciazione di principio, volta a ribadire che i diritti conferiti dal preuso non si estinguono per effetto della dichiarazione di nullità della registrazione del segno da parte del preutente e non accompagnata da una verifica della possibilità di ulteriori registrazioni del segno preusato da parte di quest'ultimo, in caso di sopravvenuta cessazione dell'ingannevolezza, e della compatibilità della stessa con la registrazione dello stesso segno effettuata medio tempore da parte di altri soggetti»*; c) ciò era dovuto sia alla compatibilità di tale affermazione con la sentenza n. 21472/2013, la quale aveva radicalmente escluso che il giudicato formatosi in ordine al preuso, per effetto della sentenza n. 13168 del 2002, coprisse anche l'accertamento della validità del marchio preusato, in particolare sotto il profilo della decettività, dal momento che nel giudizio di merito la relativa questione non era stata sollevata, sia in quanto la lettura operata da [REDACTED] della precisazione contenuta nella sentenza n. 2499 del 2018 avrebbe reso superfluo il rinvio della causa al giudice di merito; c) questa Corte non aveva poi affatto ritenuto



che la sentenza n. 4430 del 2016 della Corte d'appello di Roma avesse fatto riferimento al consumatore ceco, anziché a quello italiano, ma si era limitata a rilevare che, nell'escludere la perdurante notorietà dell'accostamento tra il nome in lingua tedesca [REDACTED] e la birra prodotta nella città anticamente denominata [REDACTED] (oggi denominata [REDACTED] la Corte d'appello romana aveva attribuito rilievo, tra l'altro, alla circostanza che, nel provvedere alla registrazione delle IGP, la stessa Repubblica Ceca aveva reputato sufficiente la limitazione della protezione alla denominazione in lingua ceca, senza estenderla a quella in lingua tedesca, statuizione sul punto confermata dalla sentenza n. 2499 del 2018 di questa Corte, la quale aveva ritenuto estranea al *thema decidendum* la questione riguardante l'estensione della protezione assicurata dalle IGP «alla traduzione delle denominazioni in una lingua diversa da quella ceca», reputando invece condivisibile la scelta, compiuta dalla Corte d'appello, di concentrare la propria attenzione sulla perdurante notorietà presso i consumatori italiani delle denominazioni in lingua tedesca, e dichiarando inammissibili, in quanto attinenti al merito della controversia, le censure proposte al riguardo dalla [REDACTED] d) Cass.37661/2021 aveva precisato che, ove si tratti, come nella specie, di marchio registrato in Italia, la potenzialità ingannatoria dev'essere apprezzata con riferimento al pubblico dei consumatori italiani, cosicché nessun travisamento era pertanto riscontrabile in ordine all'individuazione del parametro di riferimento adottato nelle precedenti decisioni; e) quanto, infine, all'accertamento della perdurante notorietà della denominazione geografica in lingua tedesca ed alla conseguente decettività del segno preusato anche per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 21472 del 2013, sul punto non era configurabile un giudicato, ribadendo che il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 2499 del 2018 non era



accompagnato dalla verifica delle interferenze con il requisito della novità del marchio e con l'eventuale registrazione di altri marchi con lo stesso contenuto da parte di terzi. Tanto precisato, le censure proposte dalla ricorrente sono state ritenute volte, attraverso l'apparente denuncia di un contrasto tra le affermazioni contenute nella sentenza impugnata e quelle risultanti dai precedenti provvedimenti, a sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento compiuto da questa Corte in ordine all'intervenuta formazione di un giudicato interno o esterno sulla non decettività del marchio che costituiva oggetto del preuso, per effetto della sentenza n. 13168 del 2002, che aveva accertato l'esistenza di tale preuso, e della sentenza n. 2499 del 2018, che aveva riconosciuto alla preutente la possibilità di avvalersene, nonostante la dichiarazione di nullità della registrazione per decettività, per resistere alle pretese avanzate dai titolari di segni confliggenti registrati successivamente, subordinatamente alla verifica della perdurante efficacia evocativa della denominazione geografica in lingua diversa da quella utilizzata per le successive registrazioni.

7. Le controricorrenti-ricorrenti incidentali contestano, anche in memoria, gli assunti del ricorso *ex adverso*, rilevando che: a) il diritto di preuso (e il giudicato su questa esistenza, a favore di si è formato nel 2002) non si converte nel diritto derivante dalla registrazione, annullandosi in essa ed estinguendosi (con una sorta di atto abdicativo del diritto di preuso), in quanto, come affermato da questa Corte, la pronuncia di nullità della registrazione – corrispondente alla denominazione usata dal preutente - «non può estinguere anche un diritto [di preuso] già riconosciuto» (Cass. 2499/2018, pagg. 25-26) che perciò «il profilo del preuso di un marchio e quello della invalidità della sua successiva registrazione danno luogo ad accertamenti del tutto autonomi e distinti con la conseguenza che il giudicato formatosi



sul primo non estende i propri effetti sul secondo accertamento» e

l'accertamento sulla invalidità della registrazione non ha alcuna incidenza sul precedente giudicato inerente al diritto di preuso (Cass. 21472/13, p. 28); b) erroneo è il secondo corollario dell'impostazione avversaria, secondo cui l'accertamento della sussistenza di una decettività del marchio ████████ negli stessi anni in cui ████████ procedeva alla registrazione dei tre marchi azionati in questo giudizio si ripercuoterebbe sul diritto di preuso, estinguendolo, in quanto, anzitutto, ciò è contraddetto da Cass. 37661/2021, che nell'interpretare Cass. 2499/2018 ha chiarito che *«la pronuncia di decettività può bensì incidere sugli effetti del diritto di preuso per il periodo temporale in cui la decettività è ritenuta sussistente – nella specie escludendo che durante quel periodo il diritto di preuso possa invalidare posteriori registrazioni di terzi – ma non può incidere sull'esistenza del diritto di preuso, che permane e che è suscettibile di riespandersi nella pienezza dei suoi effetti ove la decettività venga meno»*, dovendosi distinguere tra esistenza del diritto di proprietà intellettuale ed esercizio dello stesso, potendo, in situazioni contingenti, l'esercizio di tale diritto, pur riconosciuto esistente, essere limitato (cfr. Cass. 37661 citata che ha parlato di *«latenza di un diritto di preuso, - con notorietà generale - nel periodo in cui il segno che ne forma oggetto possa ritenersi decettivo»*, così da non poter essere momentaneamente azionato nei confronti di terzi), e, inoltre, la disciplina dei marchi conosce ipotesi di coesistenza di diritti soggettivi diversi sul medesimo segno (ad es. la convalida *«in cui il titolare di un diritto di preuso continua ad essere tale ma non può più agire per la nullità di un marchio registrato posteriore oppure alla fattispecie del preuso con notorietà puramente locale che non consente di invalidare per mancanza di novità la successiva registrazione ma non cancella certo il diritto di preuso, determinando precisamente una coesistenza dei marchi»*); c) del



pari erroneo sarebbe l'assunto delle ricorrenti principali secondo cui l'uso da parte di [REDACTED] del marchio ritenuto decettivo costituirebbe contraffazione dei tre marchi registrati dall'Ente boemo negli anni Novanta, in considerazione del fatto che va distinto il piano dell'ingannevolezza del segno distintivo da quello della contraffazione per interferenza con diritti altrui e confondibilità; d) erroneo l'ultimo corollario del ricorso avversario, fondato sulla tesi che qualsiasi uso di [REDACTED] da parte di [REDACTED] «sarebbe sempre e comunque ingannevole in qualsiasi contesto, territorio e periodo temporale», mentre la decettività non è un dato immutabile e può venir meno nel tempo ovvero quando il segno sia usato in un contesto che neutralizza qualsiasi valenza ingannevole e dia al pubblico evidenza del reale stato delle cose. Le stesse parti rilevano poi l'infondatezza dell'eccezione in rito sollevata dalle ricorrenti principali in relazione alla mancata notifica del ricorso incidentale.

8. Infondata è la eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, basata sulla circostanza che il controricorso con ricorso incidentale di [REDACTED] è stato depositato ma non notificato. Il presente giudizio è soggetto alla nuova disciplina che non richiede più la notifica del controricorso e dispone che il controricorso debba essere semplicemente depositato nel termine previsto dall'art. 370, comma 1, c.p.c.: l'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022 stabilisce infatti che la nuova disciplina si applica ai giudizi in Cassazione introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e nel nostro caso il ricorso è stato notificato dalle controparti il 21 giugno 2023.

Le ricorrenti principali sostengono che, mentre il controricorso va depositato e non notificato, il ricorso incidentale, benché proposto con lo stesso atto contenente il controricorso, dovrebbe ancora oggi essere notificato.



Tale tesi è in aperto contrasto con lo spirito e le finalità della riforma del codice di procedura, oltre che intrinsecamente contraddittoria e illogica.

Le finalità della modifica dell'art. 370 c.p.c. sono esposte nella Relazione illustrativa alla riforma, dove si legge, a p. 40, che l'obbligo di notifica del controricorso e di altri atti è stato eliminato, in quanto si tratta di *«incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, si rendono, per l'appunto, consultabili dalle altre parti»*.

Una volta che è divenuto obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti processuali anche in cassazione (nuovo art. 196-*quater* disp. att. c.p.c.), la previa notifica del controricorso ha perso la sua ragion d'essere, poiché il ricorrente, dopo essersi costituito telematicamente avanti alla Corte di cassazione, può avere immediata conoscenza del deposito e del contenuto del controricorso avversario tramite una semplice consultazione *on line* del fascicolo elettronico del processo.

Sottoporre lo stesso atto a due differenti formalità andrebbe contro la palesata esigenza di semplificazione.

Inoltre, l'art. 371 c.p.c. recita: *«La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione...»*.

Quindi viene espressamente stabilito che il ricorso incidentale avverso ricorso per integrazione si propone con atto depositato e non notificato.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: *«A seguito dell'entrata in vigore della Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art.371*



c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato».

9. La prima censura è inammissibile.

La doglianza prende le mosse dall'ordinanza nel proc.to n 715/2021_ del maggio 2023 della Corte d'appello di Milano di rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Ente [REDACTED] in relazione alla sentenza n. 753/2023 della Corte d'appello di Milano, in punto di epoca in cui sarebbe sorto il preuso riconosciuto in capo ad [REDACTED] negli Anni Trenta anziché negli Anni Quaranta.

Si è ritenuto che non si trattava di errore materiale emendabile, in quanto risolvendosi in un errore interpretativo del giudicato, e che comunque non era stata chiarita con l'istanza la rilevanza dell'errore.

La Corte d'appello, nella sentenza n. 753/2023, ha comunque fatto riferimento ad un accertamento dell'esistenza in capo ad [REDACTED] di un preuso dei marchi [REDACTED] in Italia a partire «dalla seconda metà degli anni '40» e notorietà conseguita dagli stessi.

Si denuncia *error in iudicando* e *in procedendo* consistito nell'erronea interpretazione del giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2987/2000 su questione rilevante ai fini del decidere.

Quanto al profilo della rilevanza si afferma che stabilire se il preuso fosse stato considerato sorto negli Anni Trenta oppure «nella seconda metà degli Anni Quaranta» assume rilievo rispetto alla questione della inesistenza e comunque invalidità del preuso da parte di [REDACTED] sulla quale la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi oppure si è implicitamente pronunciata rigettandola.

Quanto all'interpretazione del giudicato esterno, si rappresenta che non è stato riportato (nell'ordinanza ex art.287 c.p.c.) per intero un passaggio motivazionale della sentenza d'appello del 2000, il che rende non del tutto implausibile l'errore interpretativo.



Si legge nel testo della sentenza del Tribunale di Milano del 1998 (nuovamente prodotta nel presente giudizio) si era accertato che «a far capo dalla seconda metà degli anni '40» (pag.30) ingenti quantitativi di birra a marca [REDACTED] prodotte dall'attrice (in quel giudizio) [REDACTED] erano stati introdotti in Italia dapprima al seguito delle truppe di occupazione alleate e quindi al seguito delle truppe Nato variamente dislocate sul territorio italiano, occupando «un posto di primaria importanza» anche per l'acquisita notorietà del nome; si precisava però (pag.32-33) che «per la verità è da osservare che fin dagli anni '30 i nomi [REDACTED] e [REDACTED] usati per contraddistinguere i prodotti della attrice era noto in Italia a seguito della persistente pubblicità che a tali prodotti veniva fatta all'epoca sulla stampa americana...su giornali e riviste ...ad altissima diffusione mondiale e di fatto circolanti anche in Italia, non potendosi in alcun modo dubitare che anche l'impiego pubblicitario costituisca uso del marchio» . Il Tribunale concludeva nel senso che «il preuso in Italia è stato fatto dei marchi [REDACTED] dall'attrice a far capo dalla seconda metà degli anni '40, quindi antecedentemente alla registrazione degli omonimi marchi della convenuta» (pag.34), cosicché la notorietà raggiunta dagli stessi era idonea ad escludere la novità di questi ultimi, ai sensi dell'art.6 bis della Convenzione dell'Unione di Parigi. La Corte d'appello di Milano, nella sentenza n. 2987/2000, nel respingere un motivo di appello di [REDACTED] ribadiva, quanto al preuso riconosciuto in capo ad [REDACTED] che l'intensa campagna pubblicitaria intrapresa dalla stessa su riviste e giornali «notoriamente di altissima tiratura e diffusione mondiale, conosciuti e letti in Europa ed anche in Italia» era indicativa, da un lato, di una sicura risonanza del marchio di [REDACTED] e del prodotto dallo stesso contraddistinto «risalente almeno agli anni trenta», periodo anteriore a quello della prima registrazione da parte di [REDACTED] di un marchio (avvenuta nel 1940), e, dall'altro, del fatto che la notorietà



di un marchio, conosciuto perché diffusamente usato e rinomato all'estero, escludeva la novità del segno posteriore, anche se trattasi di marchio non utilizzato nel territorio nazionale.

In sostanza, si accertava la notorietà già in sé costitutiva del diritto di preuso negli Anni Trenta, seguita da importazioni e vendite della birra contraddistinta dai suddetti marchi nella seconda metà degli Anni Quaranta.

Questa Corte, nella sentenza del 2002 n. 13168, confermava la sentenza di appello impugnata in ordine al riconoscimento del preuso in capo ad [REDACTED] (essendo risultata la presenza del marchio di [REDACTED] «antica» e comunque risalente ad epoca precedente a quella di [REDACTED] e accompagnata da assoluta «notorietà», testimoniata dalla intensa attività pubblicitaria). Si confermava quindi l'esistenza di un diritto di preuso in Italia da parte della società statunitense sin da epoca anteriore alla prima registrazione di [REDACTED] effettuata nel 1940.

Assumono le ricorrenti che il riferimento agli «Anni Trenta» nella sentenza d'appello del 2023 sarebbe stato rimosso (e sostituito da quello agli «Anni Quaranta») in quanto era implausibile collocare la nascita del preuso del segno contestato in capo ad [REDACTED] negli Anni Trenta, poiché la pubblicità su riviste nordamericane in lingua inglese non poteva generare alcuna conoscenza generale del marchio di [REDACTED] in Italia (anche perché tale stampa non circolava in Italia e nessuno all'epoca conosceva la lingua inglese).

Nella memoria (di replica alle conclusioni del P.G.) si aggiunge che negli Anni Trenta vigeva la legge marchi del 1868, che non riconosceva alcuna validità al marchio non registrato e indicava quale requisito di validità la presenza in esso di una vera indicazione di provenienza, nella specie mancante.

Quanto poi al fatto che anche nella sentenza n. 29574/2020 si sia fatto riferimento ad un preuso sorto negli Anni Quaranta, nessuna interpretazione in tale pronuncia del 2020 veniva fatta del giudicato



di App. Milano n. 2987/2000 e il riferimento era **completamente al**
di fuori del percorso decisionale.

Sempre le ricorrenti affermano che tale questione è comunque
*«logicamente subordinata alla doglianza principale proposta in
ricorso, vale a dire che nessuna rileva ha una asserita priorità
affetta da illiceità originaria o anche sopravvenuta»*, per decettività.
Orbene, il motivo è inammissibile, laddove, con il pretesto di un
errore della sentenza impugnata, sollecita il riesame in fatto di un
accertamento ormai coperto da giudicato.

Si afferma infatti che il riferimento agli anni Trenta anziché agli
Anni Quaranta farebbe emergere, nella sostanza, l'inesistenza di un
preuso di [REDACTED] opponibile alle ricorrenti (o perché l'uso pubblicitario
nel territorio americano non comportava conoscenza in Italia dei
marchi o perché la legislazione marchi vigente negli Anni Trenta
non riconosceva il marchio di fatto).

Ma il preuso in capo a [REDACTED] è stato riconosciuto in plurimi giudicati
(sopra riassunti), anche sotto il profilo dell'estensione temporale (a
partire da Corte d'appello di Milano n. 2987/2000, passata in
giudicato per effetto di Cass. 13168/2002).

La doglianza quindi, una volta espunta, perché inammissibile, la
questione dell'inesistenza del preuso, non essendo più sindacabile
l'esistenza del diritto perché coperta da giudicato, diventa
inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in rapporto alla
domanda di accertamento della responsabilità per contraffazione di
[REDACTED] dei tre marchi registrati dall'Ente boemo negli anni Novanta,
rileva solo che il diritto di preuso fosse sorto prima di tali
registrazione, a prescindere se si faccia riferimento agli Anni Trenta
o agli Anni Quaranta, in quanto comunque il diritto di preuso
sarebbe già sorto prima.

10. La seconda censura («B»), suddivisa in quattro sottosezioni, è
fondata, nei sensi di cui appresso.



10.1. Ci si duole del rigetto della domanda, avanzata da [redacted] di [redacted] sezionale 2626/2024
[redacted] di [redacted] Numero di [redacted] generale 18683/2024
[redacted] da [redacted] L'Ente [redacted] Data di ricezione 09/07/2024

contraffazione dei tre marchi registrati negli Anni Novanta dal [redacted] pubblico ceco.

La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha respinto tale domanda in quanto: a) una contraffazione da parte di [redacted] dei marchi registrati di [redacted] «è incompatibile con il giudicato formatosi (nel primo filone processuale milanese) sul diritto di "preuso" riconosciuto ad [redacted] sui marchi [redacted] a partire dalla seconda metà degli anni quaranta del secolo scorso»; b) anche se in ragione della perdurante decettività del marchio [redacted] era stata respinta la domanda della società americana [redacted] di declaratoria di nullità dei marchi di [redacted] per mancanza di novità, stante comunque il riconosciuto diritto di preuso sul marchio da parte di [redacted] risultava «tecnicamente impossibile che [redacted] possa essersi resa responsabile di contraffazione rispetto ai marchi di [redacted] che, per definizione, non possono che essere posteriori a quello oggetto del diritto di preuso di [redacted]

Il ricorrente ricorda che il marchio [redacted] registrato nel 1993, da [redacted] con il numero [redacted] fu dichiarato nullo, in quanto ingannevole, se usato per birra non boema, circa la provenienza geografica del prodotto, in applicazione dell'art. 14 comma 1, lettera b) d.lgs. n. 30 del 2005 (art. 18 r.d. n. 929 del 1942) non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti, con conseguente nullità del marchio registrato in violazione di questo divieto (art. 25, lettera b, d.lgs. n. 30 del 2005, art. 47 r.d. n. 929 del 1942).

Si ricorda anche che [redacted] ha ottenuto la valida registrazione dei marchi [redacted] contenenti la parola [redacted] in quanto non privi della necessaria novità (art. 12 d.lgs. n. 30 del 2005).



E la domanda di [REDACTED] di declaratoria di nullità di tali marchi, posteriori rispetto al preuso in capo a tale società [REDACTED] per difetto di novità (in relazione al preuso dello stesso marchio da parte di [REDACTED] è stata respinta da Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 3796/2020, stante la perdurante decettività anche negli anni Duemila del segno [REDACTED] di titolarità di [REDACTED] sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza n. 37661/2021 (la cui revocazione era dichiarata inammissibile con ordinanza n. 22709/2023).

Si era arrivati alla pronuncia in sede di rinvio n. 3796/2020 a seguito della sentenza di questa Corte n. 2499/2018.

Tale sentenza n. 2499/2018 aveva, invero, affermato che i diritti conferiti dal preuso (già accertato nel primo giudizio *inter partes* culminato nella pronuncia di Cassazione n. 13168/2002) non si estinguono per il solo fatto che una registrazione del segno da parte del preutente (nella specie, [REDACTED] sia stata dichiarata nulla per il carattere decettivo del marchio preusato, conservandosi il diritto, tanto che il preutente potrebbe registrare nuovamente il marchio qualora la decettività sia nel frattempo venuta meno, in caso di riabilitazione della veridicità .

Di qui la necessità di una rivalutazione all'attualità della decettività affidata al giudice del rinvio, già accertata con riferimento agli anni Novanta nel giudizio culminato con la pronuncia n. 21472/2013 in relazione sia al marchio [REDACTED] registrato da [REDACTED] nel 1993, in consecuzione del preuso, sia a quello di fatto preusato, che si riferiva all'identico segno.

10.2. Osserva allora il ricorrente, quanto al primo profilo di doglianza («B.I»), che il preuso di un marchio di fatto rileva solo in quanto sia idoneo a privare di novità l'altrui marchio registrato successivamente, ma «novità» non ricorre, nella disciplina del marchio, in caso di inesistenza di qualunque precedente uso del segno in considerazione, da parte di terzi, ma solo nell'ipotesi di



«inesistenza di un diritto di marchio anteriore del preutente, così intenso su tutto il territorio nazionale da determinare conoscenza generale, e non illegittimo, ovvero illecito».

Nella fattispecie, invece, la dichiarata e perdurante decettività del marchio preusato da [REDACTED] rendendo legittima la registrazione dei marchi di [REDACTED] non può che qualificare come contraffazione la protrazione da parte di [REDACTED] dell'uso del marchio decettivo, in quanto riproduttivo dei marchi validamente registrati da [REDACTED]

Secondo quanto prevede l'art. 20 del dlgs. n. 30 del 2005 (art. 1 r.d. n. 929 del 1942), infatti, *«i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio»* e di vietare dunque ai terzi di usare nell'attività economica segni identici o simili al marchio registrato, cosicché costituisce indiscutibilmente contraffazione l'uso di un marchio da parte di chi non vi sia legittimato in quanto non autorizzato dal titolare.

Si lamenta che la statuizione della Corte d'appello nella sentenza qui impugnata del 2023, secondo cui non si può configurare una contraffazione del marchio valido da parte del preutente attraverso la ripresa del marchio decettivo o l'uso costante del marchio illecito, comporta un sacrificio illimitato nel tempo dell'esclusiva prevista dalla legge in favore del titolare del marchio valido, non decettivo, registrato dopo il preuso del marchio rivelatosi decettivo, oltre che la protrazione dell'inganno per il pubblico, sempre per un tempo illimitato.

E osserva l'Ente boemo che *«il contraffattore che, prima della contraffazione, abbia usato un marchio illecito, non si possa trovare in posizione migliore rispetto al contraffattore che, prima della contraffazione, si fosse almeno astenuto dall'utilizzare un marchio decettivo, cioè dall'ingannare sistematicamente il pubblico».*

Al punto B.IV, inoltre, si fa richiamo alle prescrizioni di cui all'art.14, comma II, lett. a), c.p.i. (e 517 c.p.c.) valevoli per il



marchio registrato, per concludere che *«il marchio di fatto non può essere più resistente del marchio registrato, dall'altro lato è altrettanto evidente che la dichiarazione di illiceità del marchio comportante la declaratoria di nullità della relativa registrazione non può che determinare la conseguenza del venire meno del marchio di fatto anche se fosse stato veramente pre-esistente (il 2 novembre 1993 e prima)»*.

10.3. Occorre richiamare le seguenti disposizioni: a) art. 21, comma III, c.p.i., a mente del quale *«è vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità del marchio»* (la decettività è causa di illiceità del marchio); b) art. 123 c.p.i., *«Le decadenza o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato»*; c) art. 20, comma I, c.p.i. *«I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica /.../ un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato /.../ un segno identico o simile per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato»*; d) art.14, comma II, lettera a), c.p.i., secondo cui il marchio registrato decade *«se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi»*, cioè se divenuto *«illecito»* (come indicato dalla rubrica dell'art. 14 c.p.i. e del previgente art. 18 l. marchi 1942).

Si ricorda che il carattere decettivo di un segno è, infatti, disciplinato nei vari aspetti nei quali potrebbe manifestarsi e nelle diverse fasi di vita di un marchio: a) decettività originaria, ricollegata al momento della nascita del marchio, o meglio al momento del deposito e della successiva registrazione (art.14,



comma 1, lett.b), per i segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica); b) decadenza per ingannevolezza sopravvenuta - in aggiunta al generale divieto di pubblicità ingannevole - ricollegabili all'uso che viene fatto del marchio medesimo (art.14, comma 2, lett.a), c.p.i., decade il segno divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la provenienza dei prodotti o servizi); infine, il divieto di inganno per il pubblico collegato alle vicende circolatorie del marchio (*«In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico»*), in precedenza previsto dall'art. 15 dell'abrogata Legge Marchi (r.d. 21 giugno 1942, n. 929) ed oggi trasposto nell'art. 23, 4° comma, del nuovo Codice della proprietà industriale.

Ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera b), c.p.i. non possono dunque 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. 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 (cfr. Cass. 37661/2021).

L'ingannevolezza originaria rappresenta una delle tre cause di illiceità di un marchio che, qualora il segno sia stato registrato, ne determina la nullità. Si è quindi ritenuta illecita, e dunque vietata, l'eventualità che il marchio trasmetta al consumatore un messaggio non corrispondente al vero e che sia suscettibile di trarlo in inganno.

I marchi geografici sono stati oggetto di particolari attenzioni, in quanto costituiscono il più tipico esempio di segno distintivo del quale è possibile ravvisare la decettività vale a dire la suscettibilità di inganno del pubblico circa la provenienza geografica del prodotto contrassegnato. E' registrabile il marchio geografico allorché il toponimo assuma una funzione non più descrittiva ma distintiva di quel prodotto o servizio a causa anche di accorgimenti originali o di accostamenti di fantasia (Cass 7736/2016).

Orbene, poiché il marchio dell'ente boemo [REDACTED] non è stato dichiarato nullo per mancanza di novità, essendosi il giudizio romano concluso con la declaratoria di validità dei tre marchi dell'ente boemo, registrati con efficacia in Italia dal 3 novembre 1993 (App. Roma 3796/2020, Cass. 37661/2021), mentre quello di [REDACTED] è stato ritenuto illecito perché originariamente ingannevole, [REDACTED] nell'utilizzare il marchio illecito, ha commesso contraffazione dei marchi dell'ente boemo, a prescindere dalla data di inizio dell'uso del marchio dichiarato illecito da parte di [REDACTED]

Si è applicato invero l'art.14, comma 1, lett.b, c.p.i. (Cass. 21023/2023).

Questa Corte (Cass. 22350/2015; Cass.14925/2019) ha chiarito che *«Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio*



successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del d.l. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione».

Ai sensi del terzo comma dell'art.21 c.p.i., sussiste il divieto di uso del marchio dichiarato nullo quando si tratti di nullità che comporti illiceità dell'uso del marchio, come nei casi di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume o decettività.

Peraltro, avendo registrazione e preuso del marchio di fatto da parte di [REDACTED] ad oggetto lo stesso segno [REDACTED] non può negarsi che la decettività (originaria) riconosciuta al segno posteriore registrato è propria anche del segno preusato di fatto.

Giova, al riguardo, fare richiamo a quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 37661/2021 sia in ordine al giudicato conseguente alla sentenza n. 21472/2013, con riferimento all'anno 1993, epoca di registrazione del marchio [REDACTED] nel senso che con tale pronuncia si sia affermato che «*in quel momento il segno [REDACTED] era decettivo e ciò valeva in quell'epoca sia per il marchio internazionale registrato da [REDACTED] 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*», sia in riferimento al principio di diritto affermato in Cass. 2499/2018 (secondo cui la decettività del segno posteriore registrato 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), che «*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 [REDACTED] fosse decettivo e non lo fosse l'identico marchio di fatto da essa utilizzato*» (pag.25 sentenza n. 37661/21).



Si è quindi escluso, confutando un argomento **speso dalla** ricorrente [REDACTED] circa il fatto che *«il diritto di preuso rimane intatto anche se la successiva registrazione è dichiarata nulla per una ritenuta decettività»* e che l'accertamento di decettività non potesse *«essere automaticamente riferito anche al segno oggetto di preuso»*, che, come certamente *«non aveva inteso dire Cass.2499/2018»* con il principio di diritto ivi affermato, si possa *«validamente registrare un marchio se il segno preusato è ancora decettivo»* o 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»*.

In definitiva, il principio affermato da Cass. 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»*.

Ne consegue che, una volta accertato, con statuizione passata in giudicato, che il segno [REDACTED] usato da [REDACTED] per contraddistinguere una birra americana, o meglio non boema, e registrato nel 1993 e nel 2004, è ingannevole-decettivo e quindi nullo per illiceità, nel periodo temporale che copre gli anni '90 e gli anni 2000 (sino al 2013, epoca di cessazione dell'uso del segno da parte di [REDACTED] per quanto accertato nel merito, come si dirà appresso), ciò comporta divieto per [REDACTED] di uso, esteso anche, automaticamente, al marchio di fatto preusato dalla stessa [REDACTED]

10.4. Anche il secondo profilo di doglianza è fondato («B.II»), in quanto il giudicato sul preuso negli Anni Trenta/Quaranta in capo a [REDACTED] del 2000-2002 non implica che il preuso stesso (il marchio oggetto di preuso) non possa essere considerato, in altro e successivo processo, illecito, per ragioni di illegittimità non considerate nel primo filone processuale.



Infatti, la questione della non preclusione della invalidità del marchio rispetto al preuso era stata invero posta e risolta da Cass. 21472/2013.

E la sentenza impugnata n. 753 risulta violare anche il giudicato espresso da Corte App. Milano 1779/11, confermata da Cass. 21472/2013, che dichiarava la nullità del marchio registrato di [REDACTED] del 1° marzo 1993, accogliendo la domanda riconvenzionale dei distributori, ma, altresì, respingeva la domanda di contraffazione del marchio di fatto fondata sull'asserito accertamento del preuso, ciò sempre in dipendenza dell'accertata illiceità del marchio (cioè del preuso) di [REDACTED]

Né l'errore può essere giustificato con il principio di diritto affermato da Cass. 2499/2018 e richiamato dalla sentenza impugnata, poiché l'ipotesi di sopravvivenza del preuso alle dichiarazioni di nullità della registrazione per decettività è stata delimitata da Cass. 37661/2021 al caso del venir meno della decettività del marchio, circostanza questa esclusa da Corte App. Roma 3796/2020 del 28 luglio 2020 e dalla stessa sentenza di questa Corte n. 37661/2021.

10.5. L'accoglimento delle predette censure comporta l'assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, in via subordinata formulati, B.III (omessa pronuncia in ordine alla inesistenza di un preuso negli anni '90, sino al giorno precedente la registrazione, nel novembre 1993, dei marchi da parte dell'Ente boemo, inesistenza allegata da [REDACTED] e che non poteva essere esclusa per il solo fatto del giudicato sul preuso riferito agli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta e Sessanta; omessa pronuncia in ordine al fatto che, essendo l'unico uso da parte di [REDACTED] del marchio [REDACTED] accertato in Italia, sino agli Anni Duemila, dopo quindi la registrazione dei marchi da parte dell'Ente [REDACTED] quello pubblicitario su riviste statunitensi, circolanti anche in Italia, non si poteva ritenere che l'uso successivo al Duemila nel mercato italiano



fosse rispettoso delle prescrizioni dell'art.2571 c.c., a mente del quale il preutente può sì continuare a fare uso del marchio «nonostante la registrazione da altri ottenuta», ma solo «nei limiti in cui anteriormente se ne è valso») e B.IV (omessa pronuncia sulla questione di illiceità del preuso successivo, al 2 novembre 1993, prima della registrazione dei marchi di [REDACTED] in quanto decettivo; violazione del giudicato esterno e della legge 4577/1868, ove il preuso di cui al giudicato di Corte App.Milano del 2011, possa essere collocato negli Anni Trenta, in quanto esso sarebbe stato comunque illecito-illegittimo, «per mancanza di deposito in Italia, per mancanza della indicazione di provenienza vera, in ogni caso per decettività»).

11. La terza censura («F») è infondata.

Le ricorrenti principali distributrici italiane della birra boema si dolgono del rigetto delle domande di contraffazione o violazione di norme eurounitarie IGP di denominazione d'origine.

La Corte d'appello ha rilevato che, nel filone processuale romano, con efficacia di giudicato solo nel rapporto tra [REDACTED] era stata pacificamente negata a [REDACTED] la tutela di [REDACTED] come indicazione geografica protetta in forza del Trattato di Atene, «sulla base di una serie di ragioni», fra cui il fatto che non vi era alcuna prova della perdurante e attuale notorietà dell'accostamento «fra il nome in lingua tedesca [REDACTED] e la birra prodotta nell'antica città di [REDACTED] attualmente denominata [REDACTED] dovendo, anzi, tale rilevante e perdurante notorietà essere esclusa anche alla luce della decisione della Repubblica Ceca nel 2003, in sede di Trattato di Atene, «di conseguire il riconoscimento come IGP per le tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca della città di [REDACTED] (trattasi delle espressioni [REDACTED] [REDACTED] e non anche per il vecchio nome tedesco [REDACTED] della medesima località».



La Corte di merito ha osservato che «come [redacted] non può vantare un diritto di proprietà industriale sulla parola [redacted] quale denominazione geografica protetta, così, a maggior ragione, le distributrici di [redacted] non possono vantare una pretesa risarcitoria per l'asserita violazione di una denominazione geografica che, come detto, non è protetta in base al Trattato di Atene»; l'art.29 c.p.i. protegge l'indicazione geografica e la denominazione di origine, in sé, come garanzia di qualità di una provenienza territoriale del prodotto, oggetto di un diritto di esclusiva in capo a certi soggetti, mentre la connotazione geografica, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b c.p.i.), può invalidare la registrazione di un segno come marchio per decettività se il segno è idoneo «ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti» e sul fatto che così il prodotto 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» (così Cass. n. 37661/2021).

Le ricorrenti principali lamentano che non siano state prese in esame le considerazioni circa il fatto che il diritto eurounitario equipara in modo assoluto la traduzione registrata e le espressioni in altre lingue, del tutto a prescindere dal fatto che sia registrata una traduzione e non tutte le versioni linguistiche in uso.

Vero che la Corte d'appello di Roma, pronunciando in giudizio vertente però soltanto tra [redacted] cui non avevano partecipato i distributori italiani della birra boema, con la sentenza n. 4430/2016 (passata sul punto in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto da [redacted] con la sentenza di questa Corte n. 2499/2018) ha respinto la domanda avanzata dall'Ente boemo [redacted] (corrispondente a quella attualmente azionata dai distributori agenti a titolo proprio), ritenendo non estensibile la



tutela IGP ad espressioni in lingua diversa da quella registrata
come IGP di diritto eurounitario.

Questa Corte (Cass. 29574/2020) ha poi cassato la precedente sentenza della Corte d'appello di Milano per avere esportato gli accertamenti di App. Roma 4430/2016 (riguardanti [REDACTED] ai distributori, con riguardo alla protezione accordata alla IGP, senza avvedersi che i distributori hanno titolo proprio per far valere la contraffazione dell'IGP e dunque App. Roma 4430/16, resa tra l'ente boemo e la ditta nordamericana, non opera come giudicato esterno preclusivo e detti accertamenti non fanno stato nei confronti dei medesimi (né la loro legittimazione in diritto è discutibile). La Corte, sempre con la sentenza n. 29574 ha invece escluso la fondatezza del motivo di ricorso per cassazione dei distributori italiani (la seconda parte del secondo motivo), in relazione alla questione della legittimazione attiva all'azione di contraffazione del marchio, confermando che tale azione è attribuita solo al titolare del marchio o al licenziatario da lui autorizzato.

Tanto precisato, la doglianza è infondata.

Invero, la Corte d'appello ha fatto proprie le argomentazioni già espresse nel giudizio romano tra [REDACTED] richiamandosi all'esito del primo filone milanese (conclusosi con Cass. 13168/2002), nel quale era stato accertato che le caratteristiche della birra boema prodotta da [REDACTED] non rispettavano il *milieu* geografico richiesto per la tutela delle *appellations d'origine* sulla base dell'Accordo di Lisbona del 1958, e all'esito del filone processuale romano (giudizio svoltosi solo tra [REDACTED] e definito con sentenza n. 4430/2016, passata in giudicato sul rigetto della domanda di [REDACTED] di tutela della IGP e di risarcimento danni), nell'ambito del quale era stata negata all'Ente [REDACTED] la tutela di [REDACTED] come indicazione geografica protetta anche sulla base del successivo Trattato di Atene del 2003, di adesione della Repubblica Ceca all'Unione



Europea, per una serie di ragioni, tra cui quella che non vi era alcuna prova della perdurante e attuale notorietà dell'accostamento «fra il nome in lingua tedesca [redacted] e la birra prodotta nell'antica città di [redacted] attualmente denominata [redacted] [redacted] dovendo, anzi, tale rilevante e perdurante notorietà essere esclusa anche alla luce della decisione della Repubblica Ceca nel 2003, in sede di Trattato di Atene, «di conseguire il riconoscimento come IGP per le tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca della città di [redacted] (trattasi delle espressioni [redacted] e [redacted] e non anche per il vecchio nome tedesco [redacted] della medesima località».

Si è poi aggiunto che anche con la successiva sentenza n. 37661/2021 (resa sempre nell'ambito sempre del giudizio romano, con conferma di App.Roma n. 3796/2020, pronunciata in sede di rinvio da Cass. 2499/2018), si è ribadito che, dopo Cass. 2957/2020, rimane fermo «il rigetto delle domande di [redacted] [redacted] volte ad ottenere una tutela di [redacted] come indicazione geografica».

Inoltre, si è ribadito che la connotazione geografica può sfociare in una tutela della IGP o DOP in sé, ex art.29 c.p.i., o determinare, ex art.14, comma 1 lett.b), c.p.i., la decettività del marchio perché idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti; si tratta di tutele distinte e che operano su piani diversi.

Trattasi di motivazione congrua e corretta.

12. Il quarto motivo («Δ»), involge il diniego delle domande risarcitorie di tutti e quattro gli attori originari (l'ente [redacted] e le distributrici italiane) per l'asserito illecito utilizzo del marchio [redacted] dal 2001 in poi.

La doglianza deve intendersi riferita al risarcimento dei danni conseguente a tre illeciti, la concorrenza sleale, la pubblicità ingannevole, il divieto di uso di un marchio decettivo.



Si lamenta che [redacted] anche dopo la sentenza Corte App. Milano del 2011, che accertava la decettività del marchio [redacted] registrato dalla stessa negli Anni Novanta, abbia continuato ad usare il marchio anche nella pubblicità, su scala mondiale, contribuendo a prostrarre l'inganno sistematico del pubblico dei consumatori.

In relazione al risarcimento correlato alla violazione dell'art.21, comma 3, c.p.i., illecito oggettivo, in cui - si osserva in ricorso - non rileverebbe l'assenza di colpa, va precisato che, quanto al ricorrente [redacted] (avendo la Corte d'appello «a monte» escluso il relativo risarcimento, non potendo esistere un illecito in capo ad [redacted] in forza del preuso di marchio), la censura deve ritenersi assorbita, stante l'accoglimento del secondo motivo relativo alla domanda di contraffazione dei marchi registrati da [redacted] negli Anni Novanta anche attraverso il marchio preusato da [redacted] perché decettivo .

Quanto alle domande risarcitorie avanzate, per concorrenza sleale, ex art.2598 c.c., da [redacted] e dai tre distributori italiani e da questi ultimi anche in relazione all'illecito consistito nella persistente presenza sul mercato del prodotto a marchio decettivo, la Corte d'appello ha respinto le domande, con le quali si invocava la condotta illecita di [redacted] di utilizzo del marchio [redacted] dal 2001 «in poi», perché, avendo la ditta nordamericana visto riconosciuto il «preuso», con giudicato sceso nel 2002 (Cass. 13168/2002), [redacted] *in piena buona fede poteva ritenersi legittimata all'utilizzo del proprio marchio [redacted] fino al 2013*» e, successivamente alla sentenza n. 21472/2013, [redacted] *ha smesso di immettere sul mercato italiano la propria birra con il marchio (dichiarato decettivo) [redacted]*

Da ciò conseguirebbe che *«le considerazioni sin qui svolte, quindi, non consentono in alcun modo di riconoscere in capo ad [redacted] quella colpevole condotta di utilizzo del proprio marchio decettivo di cui si*



dolgono le parti attrici, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie in proposito proposte in causa».

Le ricorrenti principali deducono che, accertati gli atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2600 c.c., la colpa si presume. Ma la Corte d'appello dà comunque atto che, sotto il profilo soggettivo, difettasse una condotta colpevole di [REDACTED] sulla base delle prove documentali depositate in giudizio, circa il suo conformarsi in buona fede a plurimi giudicati e che è pacifico come, all'esito del secondo filone processuale milanese, conclusosi con la pronuncia di Cass. n. 21472/2013 (di conferma di Cass. 1779/2011, di declaratoria della decettività del marchio di [REDACTED] [REDACTED] ha smesso di immettere sul mercato italiano la propria birra con il marchio decettivo contestato [REDACTED], *«avendo da tale momento iniziato a vendere la propria birra esclusivamente con il marchio [REDACTED] non contestato.*

Trattasi di accertamento motivato anche con il richiamo a quanto emerso nel procedimento cautelare *ante causam*, prima dell'instaurazione del presente giudizio di merito (terzo filone milanese), e in ordinanza cautelare; la correttezza dei rilievi dell'ordinanza cautelare, si specifica, *«non è stata in alcun modo smentita dalle allegazioni svolte in corso di causa dalle attrici»*; in particolare, si è rilevato che non sono state dimostrate *«significative condotte illecite di utilizzo»* del marchio decettivo da parte di [REDACTED] mentre la pubblicità della propria birra a marchio [REDACTED] su scala mondiale, non potrebbe essere comunque impedita per essere stato tale marchio dichiarato decettivo in Italia e l'utilizzo del marchio [REDACTED] non è illecito, trattandosi di marchio non decettivo, che anzi disvela la chiara origine americana della birra.

A fronte di tali precisi accertamenti fattuali, la censura è inammissibile.



Quanto alla doglianza per «*omessa pronuncia*», **in violazione** dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ., in merito alla domanda avente ad oggetto illecito impedimento dell'uso di ██████████ in Italia, dal 2002 al 2013, a causa delle azioni intraprese da ██████████ il vizio non sussiste, in quanto una pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'impedimento all'uso del marchio vi è stata e si è esclusa la ricorrenza dell'illecito, avendo ██████████ agito in buona fede, a tutela del suo marchio.

Anche il vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. («*Δ.IV*») involge comunque una chiara rivalutazione del merito, oltre a non comportare una effettiva omissione di fatti decisivi di una condotta illecita e ingiusta.

I fatti omessi decisivi sarebbero: - che l'inizio delle operazioni di (parziale) ritiro dal mercato del prodotto a marchio decettivo sia avvenuto non già spontaneamente dopo la sentenza della Cassazione 21472/13 del 19 settembre 2013, ma a partire dal gennaio 2014, dopo l'introduzione di procedimento cautelare (22 ottobre 2013); - la rinnovazione, nell'aprile 2020, del marchio ██████████ dichiarato nullo nel 2011, e, nel 2014, dell'identica registrazione di marchio ██████████ (dichiarata nulla con la sentenza qui impugnata); - l'essersi avvalsa «*degli effetti di un falso certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma 17 maggio 2005 n. 11290/2005 nella vicenda poi decisa definitivamente dalla Cassazione con sentenza 37661/2021 per cercare di ottenere la cancellazione del marchio dell'ente boemo ██████████ falso certificato, trasmesso all'OMPI di Ginevra, che impediva all'ente pubblico boemo il tempestivo rinnovo del marchio nel 2006 per l'Italia*»; - la pretesa di ██████████ avanzata il 31 ottobre 2014 e tuttora pendente, di far cancellare dall'U.I.B.M. il marchio dell'ente boemo ██████████ del 1993 sulla base della ri-registrazione del 2004 del marchio decettivo; - altre dichiarazioni del legale



rappresentante di [REDACTED] e del legale rappresentante di [REDACTED] licenziataria,
etc...

Attraverso la decisività dei fatti asseritamente non esaminati (in quanto, essenzialmente, proverebbero la mala fede di [REDACTED] erroneamente esclusa dalla Corte d'appello), si tenta, invero, di ottenere una inammissibile diversa valutazione delle prove.

13. Il quinto motivo («E») denuncia omessa pronuncia sulla domanda di retroversione degli utili, anche avanzata da [REDACTED], e comunque violazione dell'art.125 c.p.c. (laddove si possa ritenere sussistente un rigetto implicito della domanda).

La censura è assorbita, stante l'accoglimento del secondo motivo, quanto all' Ente [REDACTED] essendo la domanda risarcitoria (e la richiesta correlata di retroversione degli utili) conseguente all'accertamento della contraffazione dei marchi.

Quanto alla domanda di retroversione «*degli utili delle convenute*», avanzata dai distributori, si deve osservare che la censura è infondata, in quanto per essi si era affermata, già in Cass. n. 29574/2020, la carenza di legittimazione attiva quanto all'azione di contraffazione del marchio, mentre sul «*diritto alla retroversione degli utili ...anche in caso di uso di marchio decettivo e/o concorrenza sleale*» (pag. 63 ricorso per cassazione), le domande sono state respinte, con statuizione in questa sede confermata (par.12).

14. Il sesto motivo («Z»), in relazione all'esclusione dell'inibitoria dell'uso del marchio decettivo, non assorbito (per effetto dell'accoglimento del motivo secondo), per essere di più ampio respiro ed anche correlata alla statuizione sulla nullità del marchio [REDACTED] ri-registrato nel 2004, è fondato, in quanto la pronuncia di inibitoria consegue alla declaratoria di nullità del marchio dichiarato decettivo, valendo ad impedire comunque condotte illecite per il futuro, senza necessità per la controparte di instaurare un nuovo processo di cognizione.



Ricorre quindi sia l'interesse della parte che ha chiesto la pronuncia sia l'utilità oggettiva della stessa.

Orbene, essendo in discussione una domanda attinente al giudizio di merito, risulta inconferente il riferimento, nella sentenza impugnata, al procedimento cautelare, la cui decisione è stata incentrata sulla carenza di uno dei due requisiti richiesti, il *periculum in mora*.

15. Venendo all'esame del ricorso incidentale di [REDACTED] e della distributrice italiana della birra americana, esso è rivolto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano di accoglimento della domanda in relazione al primo dei motivi dedotti e declaratoria della nullità del marchio [REDACTED]

Le ricorrenti incidentali denunciano quattro vizi (con il primo motivo, motivazione apparente, in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., e mancato rispetto del principio di prudente apprezzamento delle prove, in violazione dell'art.116 c.p.c.; con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che escludevano con certezza l'ingannevolezza del marchio di [REDACTED] e che, se considerati, avrebbero portato a un esito diverso; con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.14, comma 1, lett.b), d.lgs. 30/2005, censurandosi la sentenza impugnata per errore di diritto, consistente nel non aver considerato che un marchio non può più essere dichiarato nullo per decettività ove la decettività sia nel tempo venuta meno; con il quarto motivo, l'omessa pronuncia, in violazione all'art.112 c.p.c., ex art.360 n. 4 c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul venir meno di ogni possibile valenza ingannevole del marchio di [REDACTED] che risultano tutti inammissibili in quanto non colgono la *ratio decidendi*.

In effetti, la Corte d'appello, nella sentenza n. 753/2023, si è limitata, come sostengono i ricorrenti principali, ad accertare



l'esistenza di un giudicato sulla decettività del marchio

██████████ e a dichiarare la decettività del segno ri-registrato da ██████████ nel 2004, quale effetto conformativo del giudicato.

La Corte territoriale ha invero ritenuto che il motivo corrispondente di ██████████ e dei tre distributori era fondato *«alla luce delle acquisizioni e delle statuizioni rese nelle varie pronunce che hanno caratterizzato la vicenda per cui è causa»* (pag.24).

La Corte d'appello ha precisato che, con la sentenza della Cassazione n. 21472/2013, premesso che il passaggio in giudicato del preuso sul marchio in capo ad ██████████ non è tale da precludere l'accertamento sulla validità del marchio preusato, sotto il profilo, in particolare, della illiceità per decettività, passava in giudicato l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1779/2011, in ordine alla nullità per decettività del marchio ██████████ con riferimento alla situazione degli anni 90 e con più precisione al 1993, anno di registrazione da parte di ██████████ del predetto marchio, in quanto l'espressione ██████████ utilizzata da ██████████ per la propria birra, non prodotta in Boemia, era *«sicuramente idonea ad ingannare i consumatori circa la provenienza geografica del prodotto»*.

Si è poi specificato che, nell'ambito del filone processuale romano, la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio seguito alla sentenza della Cassazione n. 2499/2018, con sentenza n. 3796 resa il 28/7/2020, confermata dalla sentenza di questa Corte n. 37661/2021, aveva altresì accertato la perdurante decettività anche negli anni Duemila del marchio ██████████ (o, meglio, era giunta ad escludere *«la riabilitazione da perdita di decettività del marchio preusato da ██████████* facendo riferimento ad elementi di prova del 2004 e 2005, e conseguentemente aveva respinto nuovamente la domanda proposta da ██████████ di declaratoria di nullità, per difetto di novità, dei marchi internazionali n. ██████████

██████████ dell'Ente boemo ██████████



Doveva conseguentemente affermarsi la nullità, per decettività, del medesimo marchio [REDACTED] di cui alla porzione italiana del marchio internazionale registrato nel 2004 da [REDACTED] al n. [REDACTED]

La Corte non ha proceduto a rinnovare la valutazione di decettività del marchio, avendo dato rilievo decisivo al giudicato di cui ad App.Roma n. 3796/2020 (passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione con Cass. 37661/2021).

Cass. 2499/18 aveva, in effetti, ipotizzato una sorta di riabilitazione del marchio decettivo, in quanto già preusato prima della registrazione, laddove fosse stato provato il venire meno della decettività (e la insussistenza di altri motivi di nullità del marchio) negli Anni Duemila, tuttavia, App. Roma 3796/2020, confermata da Cass. 37661/2021, ha accertato che la decettività persiste negli Anni Duemila e tale giudicato del 2020 è stato ritenuto operante nel presente giudizio (introdotto nel 2014).

Né risulta specificamente (in relazione a quanto sostenuto nel terzo e quarto motivo circa il venir meno della decettività del segno successivamente al 2004) che siano stati allegati fatti sopravvenuti alla sentenza di appello del 2020 (giudicato di decettività del marchio [REDACTED] per contraddistinguere una birra non boema in rapporto agli anni Duemila, in cui vi è stata la ri-registrazione del marchio [REDACTED] da parte di [REDACTED] che non siano stati presi in esame in quella sede benché decisivi.

Sul punto il ricorso è anche aspecifico in quanto si fa rinvio a una serie di documenti (36 e 37; 65 e 67; 68-73) neppure collocati temporalmente e solo genericamente descritti.

16. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo e il quarto (salvo che per il profilo del risarcimento correlato alla violazione dell'art.21, comma 3, c.p.i., assorbito in relazione al solo ricorrente [REDACTED] infondato il terzo, assorbito, nei limiti di cui in motivazione, e respinto, per il resto, il



quinto motivo del ricorso principale e inammissibile il ricorso
incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il
sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo e il quarto
(salvo che per il profilo del risarcimento correlato alla violazione
dell'art.21, comma 3, c.p.i., assorbito in relazione al solo ricorrente
██████████ infondato il terzo, assorbito, nei limiti di cui in motivazione, e
respinto, per il resto, il quinto motivo del ricorso principale e
inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata,
con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione
anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del DPR 115/2002, dà atto
della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte delle ricorrenti incidentali dell'importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma
del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

La Consigliera Est.

Giulia Iofrida

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

