



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

ENRICO SCODITTI	Presidente
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Relatore
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
PAOLO CATALLOZZI	Consigliere

MARCHIO –  
NULLITA' -  
CONTRAFFAZIONE

Ud.14/01/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19748 R.G. anno 2023 proposto da:

██████████ **s.r.l.** e ██████████ **s.p.a.**, rappresentate e difese  
dall'avvocato ██████████ dall'avvocato ██████████ e  
dall'avvocato ██████████ presso cui sono domiciliate;

***ricorrenti e ricorrenti incidentali***

***contro***

██████████ **s.r.l.** rappresentate e difese  
dall'avvocato, ██████████ dall'avvocato ██████████  
dall'avvocato ██████████ e dall'avvocato ██████████

***controricorrenti e ricorrenti incidentali***

avverso la sentenza n. 1999/2023 depositata il 16 giugno 2023 della  
Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2024





dal consigliere relatore Massimo Falabella.

### FATTI DI CAUSA

1. – [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l. hanno agito in giudizio deducendo di commercializzare e pubblicizzare capi di abbigliamento di tipo *casual* tra i quali *blue jeans*, i quali, oltre a caratterizzarsi per l'invecchiamento e l'abrasione del tessuto, recano quale segno distintivo un'etichetta trasversale posizionata sulla quinta tasca antero-laterale del pantalone: l'etichetta, denominata *stripe*, è rappresentata da una striscia di tessuto rettangolare, «non denim» e generalmente di colore più chiaro dei *jeans*, con i lati superiore e inferiore proporzionalmente molto lunghi rispetto all'altezza; la stessa è posizionata a metà altezza della parte visibile della quinta tasca, si estende su tutta la larghezza della medesima e si allunga in direzione obliqua rispetto al bordo superiore.

Le attrici hanno affermato di aver depositato in Italia il 28 febbraio 2018 e il 14 marzo 2018 due domande di marchio aventi a oggetto la *stripe*.

Hanno poi dedotto di essere venute a conoscenza, attorno alla metà del 2017, del fatto che [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. avevano adottato come etichetta una striscia di tessuto simile per forma e posizionamento alla detta *stripe*.

Le attrici hanno quindi domandato l'accertamento della contraffazione dei marchi di cui era stata domandata la registrazione, l'accertamento del compimento, in loro danno, della concorrenza sleale attuata con la produzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti recanti la detta *stripe*, l'inibitoria di ogni forma di utilizzo di segni identici o simili a quello di cui si assumevano titolari, il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti e del materiale recante i segni in contraffazione, la condanna delle convenute al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili, l'ordine di





pubblicazione dell'emananda sentenza su quotidiani e riviste e la fissazione di una penale per le violazioni constatate a seguito della pronuncia e per il ritardo nell'esecuzione di quanto in essa disposto.

Costituitesi in giudizio, le due convenute [REDACTED] [REDACTED] hanno resistito alle domande contro di loro proposte, fondate sulla lamentata contraffazione, e hanno dedotto che i marchi azionati da controparte erano nulli.

Il Tribunale di Milano ha respinto sia le domande principali di [REDACTED] e di [REDACTED] sia la domanda riconvenzionale di [REDACTED] e di [REDACTED]

2. — La Corte di appello di Milano, investita di contrapposti gravami, li ha rigettati con sentenza pubblicata il 16 giugno 2023.

3. — Ricorrono per cassazione, con tre motivi, [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l.. Resistono con controricorso [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. (già [REDACTED] s.r.l.): queste hanno proposto un ricorso incidentale fondato su di un motivo. Le ricorrenti principali, nel replicare con controricorso al ricorso incidentale, hanno spiegato, in via condizionata, una ulteriore impugnazione.

Sono state depositate memorie.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Col primo motivo del ricorso principale si deduce la «violazione delle norme di diritto in tema di valutazione della contraffazione dei marchi». Si lamenta che la Corte di appello abbia condotto l'esame delle condizioni per la sussistenza del rischio di confusione applicando criteri contrari al dettato legislativo come chiaramente interpretato dalla Corte di Giustizia e da questa S.C., così indebitamente escludendo la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni.

Col secondo mezzo si censura l'«erronea mancata considerazione della natura del marchio *stripe* di [REDACTED] il quale godrebbe di







rinomanza. Ci si duole che la Corte di merito abbia indebitamente escluso che i marchi di [REDACTED] avessero natura di marchi rinomati assumendo, inoltre, che il riconoscimento di tale connotazione dei segni implicasse una semplice estensione della tutela sotto il profilo merceologico, trascurando di considerare che ai marchi rinomati è accordata una tutela che prescinde dal rischio confusorio.

Il terzo motivo del ricorso principale prospetta l'«omessa decisione» e l'«erronea ritenuta non sussistenza della concorrenza sleale posta in essere da parte delle resistenti», la violazione di norme di diritto e il travisamento di fatti risultanti dalle prove acquisite. Si deduce che il denunciato illecito concorrenziale si basava su presupposti diversi da quelli posti a fondamento della contraffazione del marchio.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale [REDACTED] lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, c.p.i., dell'art. 11 e dell'art. 11-bis reg. att. c.p.i. (d.m. n. 33 d 2010, n. 33), nonché degli artt. 121 c.p.i., 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Viene affermato che il riconoscimento del carattere distintivo dei marchi di [REDACTED] da parte della sentenza impugnata deriverebbe da un duplice errore di interpretazione della fattispecie astratta recata dalle norme applicabili al caso in esame: e ciò avendo riguardo alla nozione di «*carattere distintivo*» come delineata dal comma 1 dell'art. 13 c.p.i. e alla differenziazione delle diverse tipologie di marchi, figurativi, di forma e di posizionamento. Ci si duole, inoltre, della violazione delle norme che disciplinano l'acquisizione del carattere distintivo (*secondary meaning*) del segno e dell'inosservanza delle norme che regolano il riparto dell'onere della prova della nullità dei marchi e il principio di non contestazione.

Con il proprio controricorso al ricorso incidentale [REDACTED] hanno proposto un ulteriore ricorso incidentale, che è condizionato rispetto all'accoglimento dell'impugnazione di controparte. Con esso si censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto





che la pronuncia del Tribunale sul tema della nullità dei marchi di [REDACTED] trovasse giustificazione in una domanda riconvenzionale, così negando che sul punto [REDACTED] avesse proposto una mera eccezione.

2. — E' opportuno accordare priorità di trattazione al ricorso incidentale, che investe il tema della lamentata nullità del marchio di [REDACTED]

Sul punto la Corte di appello ha svolto, in sintesi, le considerazioni che seguono.

Dopo aver precisato che il marchio in questione era da considerarsi figurativo e non di forma, non presentando il requisito della tridimensionalità, ha rilevato che la censura principale sollevata da [REDACTED] riguardava il difetto di capacità distintiva della *stripe* in sé considerata, priva, cioè, dell'elemento denominativo [REDACTED]. Ha quindi dato atto che la documentazione prodotta dalla titolare del marchio evidenziava che nelle sue campagne pubblicitarie la casa di moda veneta aveva valorizzato l'etichetta unitamente al segno denominativo [REDACTED] ma anche senza di esso; la Corte di merito ha quindi condiviso la conclusione, esposta nella sentenza di primo grado, per cui l'etichetta di cui si discorre, posta in diagonale, costituiva un segno che differenziava un jeans [REDACTED] da un qualsiasi altro jeans. Ha aggiunto: «Di conseguenza, non merita accoglimento la censura di [REDACTED] secondo cui il pubblico dei consumatori non avrebbe avuto familiarità con la *stripe* in sé considerata. Ciò, sia perché, all'evidenza, tutta la documentazione pubblicitaria in cui appare l'etichetta è ovviamente rivolta al pubblico dei consumatori, sia perché anche nel caso in cui la *stripe* è accompagnata dall'elemento denominativo quest'ultimo è quasi impercettibile nell'uso quotidiano». Il Giudice distrettuale ha poi reputato inconferenti le doglianze di [REDACTED] basate sulla mancata prova dell'acquisizione di *secondary meaning* del marchio [REDACTED] e ciò in quanto era l'appellante incidentale, appunto [REDACTED] a dover provare che il segno fosse di uso comune o che in relazione al caso







specifico lo stesso costituisse un mero dettaglio estetico o un elemento decorativo del prodotto; ha rilevato che la detta società non aveva dato prova della percezione in tali termini della *stripe* da parte del pubblico, essendosi limitata a citare la giurisprudenza in tema di marchi di posizione; ha reputato inoltre prive di rilevanza le pronunce citate da [REDACTED] circa l'impossibilità del marchio di forma di acquisire capacità distintiva se accompagnato da segni denominativi o figurativi, dal momento che esse erano riferite alla diversa fattispecie del marchio di forma. Secondo la Corte distrettuale, la *stripe*, in quanto posizionata sempre nella stessa forma e nello stesso punto del capo di abbigliamento su un numero indeterminato di modelli dello stesso prodotto, era percepita dai consumatori come segno distintivo specificamente caratterizzato e «l'elemento della diagonalità lo rende[va] inoltre inusuale, divergente delle abitudini del settore e quindi idoneo a creare un collegamento con la casa di moda [REDACTED].

3. — [REDACTED] anzitutto censura la sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione del marchio di [REDACTED] come figurativo, per aver la Corte di appello escluso che il detto segno possa essere considerato marchio di forma, stante l'assenza di tridimensionalità. Il marchio era stato qualificato dal Tribunale come marchio di posizionamento» e [REDACTED] avrebbe dovuto impugnare il relativo passaggio motivazionale della sentenza di primo grado: ciò che non era accaduto. Ad avviso delle ricorrenti incidentali, il segno di cui si controverte andrebbe considerato come marchio di forma, di cui quello di posizionamento sarebbe una «sottospecie. Il rilievo della questione qualificatoria viene spiegato da [REDACTED] nei termini che seguono: «[A]nche se la distinzione fra marchi figurativi da un lato e di forma e di posizione non vale ad istituire una discriminazione nella valutazione del carattere distintivo, quel che assume rilievo è che in questi ultimi il segno si identifichi e confonda con l'immagine o con un componente del prodotto e quindi difficilmente sia percepito dal pubblico come





indicazione dell'origine commerciale del prodotto stesso». Si deduce, poi, che la sentenza impugnata risulterebbe errata laddove ha proclamato che difetterebbero del carattere distintivo solo i segni di uso comune e quelli che siano di «mero dettaglio estetico o elemento decorativo del prodotto».

4. — Queste censure non possono condividersi.

La Corte di appello, come si è visto, ha negato la nullità dei marchi di [REDACTED] basandosi sulla circostanza per cui l'apposizione di una *stripe* della stessa forma, col medesimo posizionamento su di un numero indeterminato di capi, senza distinzione tra modelli, collezioni o stagioni commerciali, rendeva la stessa percettibile come marchio: tanto più in considerazione dell'elemento della «diagonalità», eccentrico rispetto alle consuetudini di marchiatura dei prodotti nel settore, e tale da «creare un collegamento con la casa di moda [REDACTED]».

A ben vedere, dunque, il giudizio circa la validità del marchio non è tanto basato sulla mancata prova offerta da [REDACTED] circa un uso non distintivo del segno, ma, in via logicamente assorbente, sul riscontro positivo circa la distintività della *stripe*. In tal senso, perde di consistenza il fatto che la Corte di merito non avrebbe fatto menzione dell'eventualità che il segno potesse essere nullo per difetto di capacità distintiva (art. 13 c.p.i.) per ragioni diverse rispetto a quelle indicate nella sentenza impugnata (l'essere, cioè, la *stripe* un segno di uso comune o rappresentare essa un dettaglio estetico o un elemento decorativo): poiché la distintività del segno è stata accertata dalla Corte territoriale sulla base delle considerazioni sopra riportate, è evidentemente escluso che il segno potesse rientrare tra quelli «banali, semplici o elementari» citati dalla parte ricorrente incidentale, di cui è impedita la registrazione.

Nè risulta concludente quanto rilevato con riguardo alla qualificazione del marchio.

Hanno osservato le ricorrenti incidentali che il concetto di marchio







di forma non è necessariamente legato al fatto che esso riguardi oggetti tridimensionali.

E' stato osservato in dottrina che possono aversi marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto, come i caratteristici tessuti di alcune case di moda: e questa Corte, in passato, se non ha incluso tra i marchi di forma quelli bidimensionali, ha senz'altro assimilato gli uni agli altri allorquando ha osservato che una forma, un segno od una raffigurazione bidimensionale, pur se forniti di capacità distintiva, non sono brevettabili come marchi, una volta che presentino pregi estetici o di utilità funzionale, di guisa che il prodotto collegato è apprezzato per la sua gradevolezza o utilità, salvo che la forma, il segno o la raffigurazione siano del tutto avulsi dalle funzioni di ornamento o di utilità, soggiacendo soltanto a criteri di fantasia e di attitudine differenziatrice (così Cass. 29 maggio 1999, n. 5243 e Cass. 17 gennaio 1995, n. 484, avendo riguardo al disposto del non più vigente art. 18, n. 3, l. marchi — r.d. n. 929/1942 — che vietava la registrazione delle «*figure o segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma*»).

Ora, la qualificazione del marchio come marchio di forma può astrattamente assumere incidenza nell'economia del giudizio circa la distintività del marchio. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, infatti, non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (Corte giust. CE 7 ottobre 2004, *Mag Instrument/UAMI*, C-136/02 P, punto 30; Corte giust. UE 20 ottobre 2011, *Freixenet/UAMI*, C-344/10 P e C-345/10 P, punto 46; Corte giust. UE 7 maggio 2015 *Voss of Norway/UAMI*, , C-445/13 P, punto 90).







Nondimeno, a parte il rilievo per cui detta giurisprudenza è riferita ai marchi tridimensionali e la parte ricorrente non confuta l'affermazione della sentenza impugnata per cui la *stripe* di cui qui si dibatte è un segno bidimensionale, occorre osservare, in primo luogo, che nei marchi di forma la distintività del segno è per l'appunto affidata alla configurazione del prodotto nel suo insieme, o al suo confezionamento, e non — come nel caso in esame — a un elemento di dettaglio del prodotto: sul punto è eloquente l'affermazione della Corte di giustizia secondo cui nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di «forma» va intesa generalmente nel senso che designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio (Corte giust. UE 12 giugno 2018, *Christian Louboutin*, C-163/16, punto 21). In secondo luogo, va detto che la Corte di appello ha comunque accertato, attraverso un giudizio non sindacabile in questa sede nel suo nucleo fattuale, che la *stripe* è suscettibile di essere percepita dal pubblico nel suo preciso valore distintivo: per il che è escluso che assumano rilievo astratte considerazioni circa l'impressione che possa destare nel consumatore una certa configurazione del marchio.

Per quest'ultima ragione è priva di decisività la deduzione secondo cui il Tribunale avrebbe qualificato il marchio controverso come marchio di posizionamento. Tale rilievo è assorbente rispetto ad altra considerazione, che pure andrebbe svolta, in relazione alla dedotta mancata impugnazione, da parte di [REDACTED] della richiamata qualificazione. La considerazione è basata sulla constatazione che la Corte distrettuale non ha affatto sconfessato la richiamata qualificazione, ma ha piuttosto escluso che la *stripe* potesse rappresentare un marchio di forma. E' anzi da sottolineare quanto segue. Secondo il Tribunale l'elemento di maggior rilievo del segno di [REDACTED] andava individuato nella posizione diagonale della *stripe* (pag. 10 della sentenza impugnata): ebbene, la Corte di merito ha confermato che l'elemento della «diagonalità» rendeva la stessa *stripe*





«inusuale, divergente dalle abitudini del settore, e quindi idonea a creare un collegamento con la casa di moda [REDACTED] (sentenza impugnata, pag. 18), con ciò conferendo valore distintivo proprio al posizionamento del marchio sui capi di abbigliamento dell'impresa.

5. — Le ricorrenti incidentali hanno svolto due ulteriori censure con riguardo alla statuizione della Corte di appello sulla negata nullità del marchio di [REDACTED]. Hanno osservato essere errata l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui sarebbe stata [REDACTED] a dover provare la nullità del marchio; hanno rilevato, in proposito, che in difetto del carattere distintivo intrinseco del segno, compete al titolare del marchio provarne l'acquisto: sicché l'onere della prova del conseguimento del *secondary meaning* incombe sul detto soggetto, salvo il caso in cui la dichiarazione di nullità per difetto di carattere distintivo intrinseco si riveli illegittima. Le ricorrenti per incidente hanno inoltre opposto che la Corte di appello non avrebbe potuto mettere in discussione l'accertamento del Tribunale circa l'insussistenza di un uso solitario della *stripe* (su un uso, cioè, in cui era assente la componente denominativa [REDACTED]).

La prima doglianza si rivela priva di aderenza alla *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza. Questa infatti non ha affermato che la *stripe* avesse acquisito, con l'uso fattone nel tempo, un carattere distintivo di cui era originariamente mancante (fattispecie propriamente riconducibile al *secondary meaning* di cui all'art. 13, comma 2 e comma 3, c.p.i.): ha invece riconosciuto al segno una intrinseca capacità distintiva. Nella pronuncia della Corte di appello non esiste alcun passaggio della motivazione in cui è presa in considerazione una supposta originaria assenza di distintività della *stripe*. Del resto, anche ad opinare diversamente, resta il fatto che il Giudice del gravame ha comunque dato conto che all'attualità la *stripe* ha un preciso valore distintivo: e tale positivo accertamento rende priva di rilievo la doglianza fondata sul regime di distribuzione dell'onere della prova del







*secondary meaning* (posto che il positivo accertamento del fatto da provare esclude, sul piano logico, si dovesse far ricorso al criterio che regola il detto onere). Ciò posto, la ravvisata mancata aderenza della censura al *decisum* destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

Non colgono nel segno nemmeno le restanti deduzioni, vertenti sulla mancata contestazione di un uso «non solitario» della *stripe* e sulla impossibilità, da parte della Corte di appello, di superare nel giudizio di gravame l'accertamento del Tribunale quanto a tale uso «non solitario».

Quando il motivo di impugnazione si fonda sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorrente ha l'onere di indicare, in osservanza del principio di autosufficienza, con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto e in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062; Cass. 18 luglio 2007, n. 15961): il ricorso per cassazione è mancante di tali indicazioni. Oltretutto, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della *relevatio ab onere probandi*, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680). In particolare, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490), vizio non dedotto nella presente sede.







Né può dirsi che alla Corte di appello fosse precluso di accertare il mancato abbinamento della *stripe* col segno denominativo [REDACTED]. Dalla sentenza impugnata (pag. 14) si ricava, infatti, che detta Corte fosse stata investita della questione circa tale abbinamento ed è ovviamente escluso che possa ritenersi irretrattabile un mero accertamento di fatto (quale quello che si assume posto in atto dalla sentenza di primo grado), visto che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760). Né le ricorrenti possono dolersi della mancata applicazione dell'art. 346 c.p.c.; tale norma onera infatti la parte della riproposizione delle domande e delle eccezioni rimaste assorbite, onde impedire che esse siano da considerarsi rinunciate: e a fronte della decisione, da parte del Tribunale, della domanda di nullità del marchio proposta da [REDACTED] non si vede quale sia l'eccezione di [REDACTED] che sarebbe restata assorbita, e cioè non oggetto di esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799).

6. — Il ricorso incidentale è dunque infondato.

7. — Il primo motivo del ricorso principale investe il tema della confondibilità dei marchi. Le ricorrenti contestano la sentenza impugnata in quanto nell'accertamento circa la contraffazione si sarebbe tenuto conto solo di alcune caratteristiche del marchio di [REDACTED] si sarebbe inoltre impropriamente affermato che il giudizio di confondibilità deve avere ad oggetto la confondibilità dei prodotti; la Corte di merito avrebbe in più erroneamente asserito che tale giudizio è più o meno severo a seconda del tipo di prodotto su cui è apposto il marchio, onde se si tratta di beni di fascia di prezzo medio-alta e destinati a un pubblico qualificato, la confondibilità andrebbe esclusa anche in ipotesi di notevole vicinanza tra segni; il Giudice distrettuale





avrebbe poi escluso il rilievo della circostanza per cui «l'elemento della 'diagonalità' perde rilievo indossando i pantaloni»; infine, la Corte di appello avrebbe mancato di valorizzare l'identità dei prodotti contrassegnati dal segno contraffattivo e dal marchio costituito dalla *stripe*.

8. — Il motivo si risolve, in massima parte, nella confutazione di affermazioni dalla Corte di appello in termini di astratta proclamazione, ma non tiene nel debito conto la declinazione in concreto del giudizio formulato dal Giudice del gravame circa la confondibilità dei segni.

La Corte di merito ha escluso la lamentata contraffazione sulla base di rilievi che possono così riassumersi.

L'elemento di «maggiore impatto visivo» del marchio [REDACTED] era costituito dalla «diagonalità dell'etichetta», caratteristica assente nell'etichetta [REDACTED] la quale figurava essere parallela al bordo superiore del taschino. Con riguardo alle altre caratteristiche dei segni, il Giudice distrettuale ha osservato: «[L']etichetta [REDACTED] è posta appena al di sotto del bordo superiore del taschino, mentre quella di [REDACTED] è posizionata più in basso, circa a metà; l'etichetta [REDACTED] non è delimitata da rivetti, a differenza di quella [REDACTED] nella maggior parte dei casi (e ciò è suffragato dalle varie produzioni documentali in atti) la casa di moda americana appone l'etichetta in un colore che si adatta a quello del pantalone. Inoltre, non è secondario il rilievo secondo cui la *stripe* [REDACTED] è sempre accompagnata dall'elemento denominativo [REDACTED]. A queste notazioni se ne aggiunge un'altra, riferita alla tipologia del prodotto contrassegnato. Ha rilevato la Corte di appello che i capi in jeans delle case di moda sono venduti o in negozi dedicati, o in aree ben delimitate e segnalate di grandi magazzini, e sempre alla presenza di personale addetto alla vendita, il che rendeva impossibile che il consumatore potesse confondersi tra una marca e l'altra. Venivano inoltre in considerazione «capi di abbigliamento di alta gamma, per i quali il consumatore è solito porre







un'attenzione superiore a quella che presta al momento dell'acquisto di generi di livello inferiore». Da ultimo, secondo il Giudice distrettuale, l'enfasi dedicata dall'appellante al fatto che quando si indossa il jeans l'etichetta si presenta in orizzontale non giova alle ragioni dell'appellante in quanto tale rilievo non può che sminuire il tratto maggiormente distintivo del segno in questione, ossia la «diagonalità»: e comunque «pare perlomeno difficile che si possa affermare che, una volta indossati i pantaloni, la *stripe* si presenti orizzontale, posto che la stessa risulta, invero, sempre orientata in diagonale».

9. — Questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi simili deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (per tutte, tra le sentenze massimate in tal senso: Cass. 6 aprile 2018, n. 8577; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; Cass. 7 marzo 2008, n. 6193). Tale accertamento va condotto, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va riferita alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764; cfr. pure, in motivazione, Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, e Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001).


Anche per la Corte di giustizia l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (Corte giust. CE 11 novembre 1997, *Sabel*, C-251/95, punto 22, e Corte giust. CE 8 maggio 2014, *Bimbo/UAMI*, C-591/12 P, punto 20). Tale valutazione globale deve poi fondarsi, per quel che attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi,







sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte giust. CE, C-251/95, cit., punto 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, punto 25; Corte giust. 22 ottobre 2015, *BGW*, C-20/14, punto 35). Difatti, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (Corte giust., C-342/97, cit., punto 26). Per quanto, poi, il confronto tra i marchi debba fondarsi sull'impressione complessiva che i segni in conflitto lasciano nella memoria del pubblico di riferimento, esso deve essere operato alla luce delle qualità intrinseche dei segni stessi (Corte giust. UE 4 marzo 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C/328/18, punto 71).

10. — La Corte di appello ha dunque correttamente dato evidenza, nel giudizio da essa espresso, al valore dominante che assumeva l'elemento del posizionamento diagonale della *stripe* di  (valorizzato, come si è visto, anche nel giudizio relativo alla validità marchi in questione) pur prendendo in considerazione altri elementi di differenziazione dei segni (collocazione rispetto al taschino, apposizione dei rivetti, presenza o meno dell'elemento denominativo).

Il richiamo alla confondibilità tra prodotti è stato poi operato dalla Corte di merito al solo scopo di spiegare che questi erano identici: si comprende, dunque, che la precisazione è stata formulata nella prospettiva definita dall'art. 20, lett. b), c.p.i., la quale vieta l'adozione di «*un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti identici o affini*».

Non può sostenersi che il giudizio espresso in punto di confondibilità dei segni sia errato in diritto avendo riguardo a quanto osservato dal Giudice distrettuale circa l'attenzione prestata dal





consumatore dei prodotti di alta gamma, dal momento che, secondo la Corte di giustizia, la percezione dei segni da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio confusorio (Corte giust., C-251/95, cit., punto 23; Corte giust., C-342/97, cit., punto 25) e il livello di attenzione del detto consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (Corte giust., C-342/97, cit., punto 26; Corte giust. CE 12 gennaio 2006, *Claude Ruiz-Picasso*, C-361/04 P, punto 38; Corte giust. UE 3 settembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur/UAMI*, C-498/07 P, punto 74).

In merito al rilievo per cui la percezione del pubblico del marchio ██████████ sarebbe stata influenzata dal fatto che nell'uso e nel movimento delle persone che indossano i capi così marchiati l'etichetta si presenta anche con modalità in cui la posizione diagonale della *stripe* è meno accentuata, è sufficiente osservare che la pronuncia impugnata afferma il contrario e che tanto riflette un accertamento di fatto qui non sindacabile.

Per quanto, infine, sia senz'altro vero che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione – e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati – così che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (Corte giust. CE 29 settembre 1998, *Canon*, C-39/9717), il Giudice di appello non ha affatto smentito tale principio, ma ha attribuito preminente rilievo alle nette differenze esistenti tra i segni in conflitto (differenze, che, all'evidenza, sono state reputate tali da non poter essere compensate dalla riconosciuta identità della tipologia







merceologica cui i segni stessi erano riferiti).

Il primo motivo del ricorso principale va quindi respinto.

11. — Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha osservato che l'assunto di [REDACTED] secondo cui il marchio costituito dalla *stripe* doveva considerarsi marchio di rinomanza non era supportato da alcuna prova e che non era dato comprendere sotto quale profilo dovesse rilevare l'invocata tutela dei marchi di rinomanza «in quanto, nel caso di specie, i prodotti sono identici, laddove il naturale effetto della rinomanza del marchio è quello di garantire una sua protezione rispetto a segni apposti anche su prodotti non affini, sì da far conseguire al marchio, appunto dotato di rinomanza, una tutela ultramerceologica».

La decisione, qui, su basa su due *rationes* concorrenti. La prima non è efficacemente aggredita, in quanto è incentrata su di un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità. Ciò implica che la doglianza portata contro la seconda *ratio decidendi* sia inammissibile: come è noto, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

12. — Il terzo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile.

La censura investe, come si è accennato, il tema della concorrenza sleale. La Corte di appello, dopo aver premesso che le censure circa le ipotesi di concorrenza sleale sollevate da [REDACTED]







risultavano essere «estremamente generiche», ha osservato che gli illeciti concorrenziali si ponevano «in termini senz'altro sovrapponibili alle lamentate ipotesi di contraffazione del marchio, rispetto alle quali non [introducevano] alcun elemento di disvalore o pregiudizio aggiuntivo», onde non evidenziavano «condotte diverse ed ulteriori rispetto alla pretesa contraffazione».

Il motivo di ricorso non è capace di apportare elementi che superino tale rilievo. Consta, infatti, di un'affermazione vaga — «la domanda delle ricorrenti comportava anche l'esame dell'attività confusoria posta in essere dalle resistenti anche attraverso l'uso del segno in contestazione sui prodotti del tutto coincidenti con quelli attori e attraverso canali del tutto identici» — che non soddisfa la condizione di specificità dei motivi posta dall'art. 366, n. 4, c.p.c.. Non è in particolare esplicitato il preciso contenuto delle deduzioni svolte, riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), né è chiarito in quale atti esse siano state formulate, mentre era di contro necessario fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695).

13. — Il secondo ricorso incidentale (condizionato) proposto da [REDACTED] col controricorso al ricorso incidentale di [REDACTED] è inammissibile: infatti, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza





previsto dalla legge (per tutte: Cass. 6 maggio 2020, n. 8552).

14. — In conclusione, il ricorso principale di [REDACTED] va respinto, mentre quello incidentale della stessa parte va dichiarato inammissibile. Deve essere parimenti dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di [REDACTED]

15. — La reciproca soccombenza dei contendenti dà ragione dell'integrale compensazione delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 14 gennaio 2025.

**Il Presidente**

*Enrico Scoditti*

