



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: marchio di
rinomanza - giusto motivo

Composta da

Enrico Scoditti - Presidente -
Giulia Iofrida - Consigliere -
Rosario Caiazzo - Consigliere -
Massimo Falabella - Consigliere -
Paolo Catalozzi - Consigliere Rel. -

R.G.N. 11692/2024

Cron.

CC – 19/06/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11692/2024 R.G. proposto da

[redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [redacted]

- *ricorrente* -

contro

[redacted] rappresentata e difesa dagli avv. [redacted]

- *controricorrente* -

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 29/24,
depositata il 16 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
dal Consigliere Paolo Catalozzi;



RILEVATO CHE:

- la [REDACTED] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositata il 16 aprile 2024, di annullamento del provvedimento dell'Ufficio che aveva rifiutato, a seguito di opposizione, la domanda di registrazione del marchio [REDACTED]
- dalla sentenza impugnata si evince che l'odierna controricorrente aveva depositato domanda di registrazione di tale marchio relativamente ai prodotti rientranti nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41 e che la domanda era stata oggetto di opposizione da parte della società ricorrente fondata sulla titolarità di diritti anteriori derivanti da registrazioni di marchi nazionali ed europei per segni simili e (anche) per le medesime classi merceologiche;
- la Commissione ha riferito che l'Ufficio aveva accolto l'opposizione in ragione della rinomanza dei marchi anteriori vantati dalla società opponente, tale da conferire agli stessi una tutela rafforzata sotto il profilo merceologico indipendentemente dall'esistenza di un rischio di confusione;
- ha, quindi, accolto il ricorso della odierna controricorrente evidenziando che il segno in contestazione aveva a oggetto il nome della richiedente divenuto notorio nel campo artistico e musicale e, in quanto tale, registrabile quale marchio ai sensi dell'art. 8 c.p.i. e, inoltre, che l'uso del patronimico non avrebbe consentito alla richiedente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza dei marchi anteriori altrui;
- il ricorso è affidato a cinque motivi;
- resiste con controricorso [REDACTED]
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non spiega alcuna difesa;
- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;



CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'omessa pronuncia sul motivo di opposizione vertente sulla sussistenza del rischio di confusione tra i segni, rilevante ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.;
- con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i., nella parte in cui la Commissione ha escluso che la domanda di registrazione del marchio in contestazione traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza dei marchi anteriori e non arrecasse pregiudizio agli stessi all'esito di una valutazione operata in concreto, basata sull'asserita notorietà della richiedente, e non in astratto;
- con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i., nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che la notorietà del nome della richiedente integrasse gli estremi del giusto motivo rilevante ai fini della limitazione dell'ambito della tutela riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza;
- con il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, terzo comma, c.p.i., per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente il diritto alla registrazione di un segno corrispondente al nome civile avente notorietà benché confliggente con marchi anteriori rinomati;
- con l'ultimo motivo critica la sentenza della Commissione per violazione e/o falsa applicazione della medesima norma di legge sotto il diverso profilo della mancata considerazione della portata del diritto conferito dal predetto 8, terzo comma, c.p.i. al titolare del nome civile notorio, da ritenersi circoscritta nei confronti delle iniziative – di registrazione come marchio – che abbiano carattere parassitario e istituiscano un'associazione fra il segno adottato come marchio e



l'avente diritto;

- il primo motivo è fondato;
- la ricorrente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio della richiedente sul fondamento dell'assenza di novità, prospettata anche in relazione al parametro di cui all'art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.;
- tale motivo di opposizione è stato ritenuto assorbito dall'Ufficio e risulta essere stato riproposto, sia pure in via subordinata, dinanzi alla Commissione, la quale, tuttavia, ha ommesso di pronunciarsi, concentrando il suo esame unicamente sul punto della novità del segno in contestazione in relazione al diverso parametro di cui all'art. 12, primo comma, lett. e), c.p.i.;
- né è possibile ritenere che la Commissione, nell'escludere l'allegato difetto di novità in relazione all'opposto marchio notorio, abbia implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti della diversa fattispecie di cui all'art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i., avendo riconosciuto, anzi, la somiglianza tra i segni in conflitto e ommesso ogni accertamento in ordine alla affinità dei settori merceologici interessati dalle rispettive domande e alla sussistenza del rischio di confusione;
- i restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;
- la Commissione, pur riconoscendo che i marchi opposti godessero di rinomanza e che sussistesse una relazione di somiglianza tra i segni in comparazione, ha respinto l'opposizione argomentando dalla sussistenza di un giusto motivo per la registrazione del marchio opposto, in quanto corrispondente al patronimico della richiedente divenuto notorio in campo artistico e musicale ai sensi dell'art. 8, terzo comma c.p.i., e dalla assenza di un indebito vantaggio ritraibile dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, avuto riguardo alla notorietà acquisita in ambito civile dalla richiedente;
- in ordine a quest'ultimo profilo, interessato dal secondo motivo, la



Commissione ha ritenuto che in considerazione della «genesì della notorietà acquisita in ambito “civile” ed al suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali appare difficile sostenere che l’uso del patronimico [REDACTED] da parte dell’avente diritto consentirebbe a quest’ultima di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore»;

- in proposito, si rammenta che tra le funzioni assolte dal marchio, ulteriore rispetto a quella primaria di indicazione di origine, vi è anche quella di costituire uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore (cfr. Corte Giust. CE 22 settembre 2011, C-323/09, *Interflora*; Corte Giust. CE 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oréal e a.*);

- in considerazione dell’esigenza di assicurare una siffatta tutela è impedita la registrazione di un segno come marchio se sussista un serio rischio che tale registrazione possa dare luogo a fenomeni di parassitismo (o *free-riding*), in quanto tali espressivi dell’indebito vantaggio che il richiedente può trarre dall’uso di un segno identico o simile a uno anteriore notorio a seguito del trasferimento dell’immagine del marchio notorio e delle sue caratteristiche sui prodotti e servizi designati dal segno posteriore, ovvero a fenomeni di diluizione (o corrosione o offuscamento) di tale marchio notorio, in ragione dell’indebolimento della idoneità di quest’ultimo a identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o di annacquamento (o degradazione) del suo potere attrattivo derivanti dalla registrazione del segno posteriore (cfr., oltre alla sentenze citate in precedenza, Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*; in seguito, tra le altre, Corte Giust. UE 4 marzo 2020, C-155/18 P e C-158/18 P, *Tulliallan Burlington/ EUIPO*; nella giurisprudenza nazionale di legittimità, Cass. 7 ottobre 2021, n. 27217; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26000);



- al fine di determinare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i segni in comparazione, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati (cfr. Corte Giust. UE 28 febbraio 2019, C-505/17 P, *Groupe Léa Nature v EUIPO*; Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*);
- da ciò consegue, in particolare, che tanto più il carattere distintivo e la notorietà del marchio notorio sono rilevanti, tanto più facilmente sarà riconosciuta l'esistenza dell'impedimento alla registrazione, e, analogamente, tanto più l'evocazione del marchio a opera del segno posteriore è immediata e forte, tanto più elevato è il rischio che l'uso futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio;
- la valutazione in ordine alla sussistenza di un serio rischio che l'uso del marchio posteriore tragga indebitamente dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore deve essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, mentre quella in ordine alla sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore deve, invece, essere effettuata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio anteriore è stato registrato, anch'esso normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. CE 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation*, Trib. UE 19 maggio 2021, Trib. UE 19 maggio 2021, T-510/19, *Puma/ EUIPO - Gemma Group*);



- orbene, si osserva che la Commissione, nell'effettuare la doverosa valutazione prognostica, in termini probabilistici, in ordine al serio rischio di indebito vantaggio di cui il segno di cui si chiede la registrazione trarrebbe dal marchio rinomato identico o simile ha attribuito rilevanza a due elementi, rappresentati dalla genesi della notorietà acquisita in ambito civile dal segno e dal suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali, che non appaiono pertinenti, in quanto inidonei ad escludere l'esistenza di un serio rischio che lo sfruttamento di tale segno si ponga nella scia del marchio notorio, dando luogo a condotte parassitarie, non esprimendo alcuna utile informazione in senso contrario;
- assente è, invece, la valutazione di elementi concludenti, in particolare quelli indicati in precedenza concernenti l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza fra i segni e la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati;
- del tutto mancante è, inoltre, la valutazione in ordine all'assenza di un serio rischio di pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore, anch'essa necessaria al fine di poter escludere il potere invalidante del segno notorio anteriore;
- con riferimento all'accertata esistenza di un «giusto motivo» idoneo a far venir meno la dedotta assenza di novità del segno posteriore richiesto, interessata dai restanti motivi di impugnazione, è stato osservato che tale nozione può comprendere non solo ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio (cfr. Corte Giust CE 6 febbraio 2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer e de Vries*);
- è stato puntualizzato che nel valutare l'esistenza di un giusto motivo occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest'ultimo e gli



interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi;

- a tal fine, l'accertamento dell'esistenza di un «giusto motivo» richiede che il segno oggetto della richiesta di registrazione sia stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio anteriore e che l'uso così fatto del segno avesse avuto luogo in buona fede;

- pertanto, l'uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l'effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l'uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell'acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l'uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio (cfr. Trib. UE 1° marzo 2018, T-296/16, *Shoe Branding Europe/ EUIPO – adidas*; Trib. UE 5 luglio 2016, T-518/13, *Future Enterprises / EUIPO - McDonald's International Property*);

- in applicazione di tali principi è stato affermato che la mera circostanza che il marchio successivo corrisponda al nome del richiedente è irrilevante ai fini della questione se l'uso di tale termine costituisca un giusto motivo dal momento che l'esame del bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, che è quella di garantire l'origine del prodotto (così, Corte Giust. UE 30 maggio 2018, C-85/16 P e C-86/16 P, *Tsujimoto/ EUIPO*);

- la sentenza impugnata ha ommesso di verificare la sussistenza di tali condizioni, limitandosi a ritenere che la notorietà in campo artistico e musicale del nome costituente il segno di cui si chiedeva la



registrazione assumesse rilevanza ex art. 8, terzo comma, c.p.i. e, conseguentemente, costituisse un giusto motivo idoneo a superare l'impedimento alla registrazione dedotto dalla ricorrente;

- tale argomentazione non appare concludente, in quanto, in primo luogo, muove da una individuazione del significato della nozione di giusto motivo rilevante ai fini in esame non corretta, poiché non coerente con quanto indicato dalla riferita giurisprudenza;

- in secondo luogo, omette di considerare che l'art. 8, terzo comma, c.p.i., nel consentire la registrazione all'avente diritto o con il consenso di questi del nome di persona e dei segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ha la finalità, oltre che di ammettere la registrabilità come marchi di impresa di tali segni (e alle condizioni ivi previste), di individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione degli stessi, onde riservare a questi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita;

- tale norma non si preoccupa, invece, di regolare i conflitti con i marchi già registrati, i quali rimangono disciplinati dalle regole ordinarie;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per spese, alla Commissione dei Ricorsi contro il provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 giugno 2025.

Il Presidente

