

Marchio per prodotti di bellezza VENUS



Marchio di prodotti di bellezza VENUS

Il marchio di prodotti di bellezza **VENUS** vince sul posteriore marchio **VENEX**

Il marchio VENEX è confondibile col marchio di prodotti di bellezza VENUS

La difesa del marchio VENEX si era concentrata sul diverso significato semantico e concettuale (riferimento della parola "venex" alle patologie e gli inestetismi delle vene) rispetto al marchio di prodotti di bellezza VENUS (che richiama Venere, la dea della bellezza). I giudici, però, hanno ritenuto gli aspetti semantici e concettuali dei due marchi poco rilevanti, per la loro indeterminatezza. In particolare i giudici hanno ritenuto che il marchio Venex non abbia un significato chiaro e determinato, di modo tale che il pubblico possa direttamente comprenderlo.

Di seguito la sentenza integrale relativa al caso del marchio di prodotti di bellezza VENUS contro il marchio VENEX

Corte di Cassazione 28.07.2015 n. 15840 Marchio di prodotti di bellezza Venus

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la **Corte d'appello di Torino** ha confermato la dichiarazione di nullità del **marchio Venex**, registrato dalla Erboristera Magentina s.r.l., per carenza di novità rispetto al **marchio Venus**, registrato dalla Kelemata s.r.l., ribadendo altresì l'accertamento della **contraffazione per confondibilità** dei due segni distintivi. Hanno ritenuto i giudici del merito che è risultata accertata la **confondibilità fonetica e visiva** dei due marchi, destinati a contrassegnare **prodotti analoghi offerti nell'ambito del medesimo mercato** per l'eliminazione o la riduzione di modeste alterazioni fisiche o estetiche. Sicchè le pur esistenti differenze semantiche o concettuali non sono tanto rilevanti da risultare caratterizzanti, neppure il marchio Venus essendo universalmente noto come evocativo della bellezza.

Ricorre per cassazione la Erboristera Magentina s.r.l. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Kelemata s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Benchè proposti nelle due diverse prospettive della violazione di legge e del vizio di motivazione, i due motivi del ricorso attengono entrambi al medesimo tema della confondibilità dei due marchi in conflitto.

1.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce *violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 12, comma 1, lett. d), art. 25, comma 1, lett. a), e art. 20, comma 1, lett. b), dell'art. 4, paragrafo 1 Direttiva comunitaria 2008/95/CE*, delle norme relative al confronto tra i marchi ai fini dell'accertamento del rischio di confusione e la conseguente dichiarazione della nullità e della contraffazione.

Premessa la necessità di una valutazione globale dei marchi nel rispetto dei principi che presiedono all'apprezzamento del rischio di confusione, sostiene che le somiglianze fonetiche e visive debbano risultare neutralizzate dalle differenze concettuali o semantiche, quando, come nel caso in esame, siano rilevanti gli ambiti denotativi dei marchi. Infatti il marchio Venus evoca il nome di Venere, dea latina della bellezza, mentre il marchio Venex evoca le patologie e gli inestetismi delle vene, con le conseguenti diverse destinazioni di mercato (donne giovani l'uno, donne mature l'altro). Ma la corte d'appello sovrappone illogicamente notorietà e significato del marchio Venus; mentre esclude che il marchio Venex abbia un significato chiaro e determinato, benchè il tribunale ne avesse riconosciuto la natura espressiva appunto in ragione della sua capacità denotativa. Solo in questa contraddittoria prospettiva i giudici del merito hanno potuto negare l'abissale distanza concettuale tra i due marchi, che per questa ragione non si sono mai incrociati sul mercato, come risulta dagli stessi atti difensivi della Kelemata s.r.l..

D'altro canto risultano viziati anche i confronti fonetico e visivo tra i due marchi, che hanno diversa rilevanza secondo che si riferiscano a merci destinate a un'apprensione diretta o a una richiesta vocale da parte del consumatore. Sicchè, nel caso di merci che non debbano essere richieste a voce, come i prodotti da erboristeria, il confronto visivo deve prevalere su quello fonetico.

Ma nel caso in esame il marchio Venus, non essendo figurativo bensì denominativo, come la stessa corte d'appello riconosce, non è caratterizzato da peculiarità di scrittura o di colore. Ne consegue l'erroneità della decisione impugnata, fondata appunto sul carattere corsivo della scrittura e sul colore del marchio Venus.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce *vizi di motivazione* della decisione impugnata, censurando le argomentazioni in fatto della decisione nei medesimi aspetti già censurati per violazione di legge.

Lamenta innanzitutto che contraddittoriamente i giudici del merito abbiano negato un qualsiasi significato del marchio Venus, cui pure hanno contestualmente riconosciuto la capacità evocativa della dea Venere; e per superare poi questa evidente contraddizione, hanno aggiunto che comunque il

marchio Venus, pur caratterizzato da elevata notorietà, non sia universalmente noto.

Si duole in secondo luogo la ricorrente dell'affermazione dei giudici d'appello che il marchio Venex sia privo di significato concettuale o semantico, in contrasto con la natura espressiva riconosciuta al marchio dal tribunale.

2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati *congiuntamente*, perchè, come s'è detto, investono in distinte prospettive i medesimi temi. E risultano entrambi infondati.

Il marchio è un contrassegno indicativo della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa industriale o commerciale. Come questa Corte ha più volte chiarito, "l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha **natura reale**, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come **bene autonomo**, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre **prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale**" (Cass., sez. 1[^], 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177, Cass., sez. 1[^], 4 dicembre 1999, n. 13592, m. 532394).

Azione di contraffazione e azione di nullità hanno invece un comune presupposto nella **confondibilità** dei marchi in conflitto.

Ciò che rileva ai fini della tutela del marchio, infatti, è il suo significato di indicazione della provenienza di un prodotto o di un servizio da una determinata impresa; e questo significato del contrassegno può dipendere non solo dal significato proprio delle parole che eventualmente lo compongano, ma anche dal contesto cromatico e grafico e fonetico della comunicazione in cui esso si esprime. Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza che **l'accertamento sulla confondibilità dei segni non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione** (Cass., sez. 1[^], 7 marzo 2008, n. 6193, m. 602620), **"ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici** (cioè auditivi, fonici) **delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato"** (Cass., sez. 1[^], 28 ottobre 2005, n. 21086, n. 583842).

Ovviamente, quando il marchio ha un **riferimento anche concettuale o semantico** al prodotto contrassegnato, questa capacità denotativa **assume un rilievo peculiare, ma giammai esclusivo**, appunto **perchè**, essendo connessa al comune significato di parole o espressioni, **la sua specifica idoneità a indicare la provenienza di un prodotto dipende comunque dall'insieme complessivo dei suoi elementi costitutivi** (Cass., sez. 1[^], 28 gennaio 2010, n. 1906, m. 611399, Cass., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405, m. 589976), anche se la rilevanza degli elementi grafici o fonetici può risultare inversamente proporzionale alla idoneità denotativa propria delle parole impiegate (Cass., sez. 1[^], 2 febbraio 2015, n. 1861, m. 634265, Cass., sez. 1[^], 9 febbraio 2015, n. 2405,

m. 634215).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno compiuto un **confronto appunto globale e sintetico tra i marchi in conflitto**, esaminandone gli elementi sia **grafici** sia **fonetici** sia **concettuali**. E quindi hanno applicato i criteri di valutazione prescritti.

La ricorrente lamenta che non siano state considerate adeguatamente le differenze concettuali o semantiche dei due marchi. Ma in realtà, come la stessa ricorrente riconosce, anche gli **aspetti semantici e concettuali** dei due marchi sono stati valutati dalla corte d'appello, che peraltro **li ha considerati poco rilevanti, per la loro indeterminatezza**.

La ricorrente censura tuttavia per contraddittorietà questa sottovalutazione degli elementi concettuali. Ma si tratta di **censura inammissibile, perchè attiene al merito della decisione impugnata**.

Quanto al marchio Venus, i giudici del merito ne hanno infatti riconosciuto la capacità evocativa dell'idea bellezza, ma hanno incensurabilmente escluso che ne sia universalmente riconoscibile una specifica idoneità denotativa. E altrettanto incensurabilmente **hanno escluso i giudici d'appello che il marchio Venex**, pur qualificato come denominativo dai giudici di primo grado, **abbia "un significato chiaro e determinato, di modo tale che il pubblico possa direttamente comprenderlo"**.

Per quanto opinabili queste valutazioni possano apparire, esse sono dunque conformi ai criteri fissati dalla giurisprudenza; e si sottraggono pertanto a qualsiasi censura di legittimità

Si deve dunque concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015

Marchio di prodotti di bellezza Venus



Marchio di prodotti di bellezza
Venus