ESTTA Tracking number: **ESTTA725795**
Filing date: **02/09/2016**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	91169102
Party	Defendant The Gillette Company
Correspondence Address	RONALD SIA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ONE P&G PLAZA, C9 CINCINNATI, OH 45202 UNITED STATES pgtrademarks.im@pg.com, sia.r@pg.com, downey.ja@pg.com
Submission	Response to Board Order/Inquiry
Filer's Name	Ronald Sia
Filer's e-mail	sia.r@pg.com, pgtrademarks.im@pg.com
Signature	/Ronald Sia/
Date	02/09/2016
Attachments	GILLETTE VENUS response to board 020916.pdf(12075 bytes) BEP-2855233_1 Gillette Kelemata_Court of Appeal decision ENG.pdf(112584 bytes) BEP-2855233_1 Gillette Kelemata_Court of Appeal decision.PDF(1523413 bytes) Supreme Court decision_translation sworn before notary.pdf(3782418 bytes)

Attorney's Docket No.: 13760-0084PP1

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

In the matter of Application Serial No. 78/495,643
For the Mark GILLETTE VENUS
Published in the Official Gazette on October 11, 2005

KELEMATA, S.P.A., Opposer, v. THE GILLETTE COMPANY, Applicant.	Opposition No. 91169102

Hon. Commissioner for Trademarks
Trademark Trial and Appeal Board
P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451

APPLICANT'S RESPONSE TO COMMUNICATION

Applicant, The Gillette Company ("Applicant") hereby responds to the communication issued on January 21, 2016, by Denise M. DelGizzi, Chief Clerk of the Board, in connection with the above-referenced opposition.

The Board has requested the Parties to provide a certified translation of the final decision by the Italian Court of Appeals and the Italian Supreme Court. A copy of the Italian Supreme Court decision along with a certified English translation is attached. A copy of the Italian Court of Appeals decision is also included with an English translation. A certified copy of the Court of Appeals decision has been ordered by Applicant and will be submitted as soon as received.

Accordingly, Applicant requests that the suspension put in place pending the outcome of the appeal be lifted and the present opposition be allowed to proceed.

Should the Board require further information, please contact the undersigned.

Respectfully Submitted,

Date: February 9, 2016

/Ronald Sia/

Ronald Sia
The Procter & Gamble Company
One P&G Plaza, Legal Brand Equity
Cincinnati, OH 45202
Telephone: (617) 463-4095

Attorney for Applicant,
THE GILLETTE COMPANY

CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that a true copy of the foregoing APPLICANT'S RESPONSE TO COMMUNICATION has on January 21, 2016, been served by First Class Mail, postage prepaid to the following counsel of record for Opposer:

JESSICA HINEY
FITZPATRICK CELLA HARPER & SCINTO
1290 AVENUE OF THE AMERICAS
NEW YORK, NY 10104-3800

/Ronald Sia/

n. 1999/2008

COURT OF APPEAL OF MILAN

Intellectual and Industrial Property Specialized Section

convened in chambers among the following judges:

Mr. Giuseppe TARANTOLA president rapporteur ("*estensore*")

Mr. Amedeo SANTOSUOSSO

Ms. Rosella BOITI

passed the following

JUDGEMENT

in the civil case registered under the above indicated docket number, brought by

KELEMATA S.p.A., with offices in Turin, represented by its legal representative, with domicile elected for this case in Milan, via San Marco 23 at the office of Mr. Raffaello Nemni, who represents and defends as per the power of attorney attached to the appeal's writ of summons

appellant

THE GILLETTE COMPANY, with offices in Boston, represented by its legal representative, with domicile elected for this case in Milan, via Barozzi 1 at the office of Mr. Giovanni Guglielmetti and Mr. Tommaso Faelli, who represent and defend it as per, respectively, the general power of attorney authenticated by the Notary Public Mr. Kennair of London and the special power of attorney attached to the appeal's brief of appearance

defendant

regarding: coexistence trademarks' agreement

During the hearing held on September 29, 2011, the parties stated their conclusions as in the relevant briefs hereby attached.

CONCLUSIONS in favour of KELEMATA S.p.A.

May this Honorable Court of Appeal, reforming the judgement n. 3926/08 issued by the Court of Milan on January 10, 2008 and filed with the Chancellery on March 26, 2008, for the purposes of the civil case registered under docket number 84148/04 R.G., upon any proper verification, so decide:

1) preliminarily on procedural matters: ascertain and state the functional incompetence of the intellectual and industrial property specialized sections, in favour of the ordinary Court of Milan as the subject case concerns pure contractual matters;

2) as for the main request: reject all the claims of the defendant GILLETTE as lacking of any evidence of both the alleged facts and rights;

3) ascertain and state the worldwide effectiveness of the agreement between KELEMATA and GILLETTE dated January 21, 2002 and of the covenants regarding the coexistence of the respective trademarks VENUS of GILLETTE and KELEMATA, as per articles 2.2 and 8 of the settlement agreement, to be construed as per their literal meaning pursuant to art. 1362 of the Italian Civil Code, as evidenced by the univocal terms contained therein, but also based on a good faith interpretation as relied upon by the parties pursuant to art. 1366 of the Italian Civil Code;

4) as a consequence of the above, ascertain and state the unlawfulness of the filings - carried out by GILLETTE – of the relevant applications for class 3, for the trademark GILLETTE VENUS, in USA (application n. 9495643 dated October 10, 2004), in the United Kingdom (application n. 2378974 dated November 25, 2004) and in Poland (application n. Z288364 dated December 2, 2004), as well as in any other country where GILLETTE has filed the trademark VENUS during this case, as the filing and/or use by GILLETTE of said trademarks, or of any sign including the word VENUS for cosmetic products of class 3, conflict with the agreement executed between the parties and are a material breach of the same;

5) as an alternative to the above: ascertain and state the full validity worldwide of the GILLETTE KELEMATA agreement, under the terms contemplated in the form executed by the parties on January 1, 2002, as having valid cause and subject;

6) as a further alternative to the above: should this Honorable Court of Appeal deem art. 2596 of the Italian Civil Code applicable to this case, ascertain and state the violation of the contractual limit of competition, since, as of the date of the disputed filings and of the start of this case, the 5 years term from the execution of the agreement has not expired.

May this Honorable Court also order the defendant to pay any cost related to this case borne by the appellant.

The defendant **The Gillette Company** provides the following

CONCLUSIONS

May this Honorable Court of Appeal of Milan - Intellectual and Industrial Property Specialized Section - so decide:

1) as for the main request, fully reject the appeal confirming the first instance judgement;
2) as an alternative, where necessary also reforming the first instance judgement therefore accepting the incidental appeal, state the partial nullity of the agreement dated January 21, 2002 with respect to those countries where one and/or the other party of the agreement do not hold any trademarks' application / registration for the sign Venus; as a consequence, state that the filing of the trademark "Gillette Venus" in the United States (application n. 9495643, filed on October 10, 2004), in the United Kingdom (application n. 2378974, filed on November 25, 2004) and in Poland (application n. Z288364, filed on December 2, 2004), and the relevant use, also for products included in class 3, are not in breach of the agreement executed by the parties on January 21, 2002;
3) as a further alternative, where necessary also reforming the first instance judgement therefore accepting the incidental appeal, state that the above mentioned agreement has a duration of 5 years form its execution date with respect to those countries where one and/or the other party of the agreement did not, as of the date of its execution, hold any trademarks' application / registration for the sign Venus; therefore declaring that the filing of the trademark "Gillette Venus" in the United States (application n. 9495643, filed on October 10, 2004), in the United Kingdom (application n. 2378974, filed on November 25, 2004) and in Poland (application n. Z288364, filed on December 2, 2004), and the relevant use, also for products included in class 3, are not in breach of the agreement executed by the parties on January 21, 2002;
4) may this Honorable Court also order the appellant to pay any cost related to this case borne by the defendant.

Facts and legal matters

In order to settle the several disputes arisen in few countries on the use of the trademark "Venus", KELEMATA and GILLETTE executed, on January 21, 2002, a settlement agreement governing the coexistence of the respective homonym trademarks, acknowledging the right of KELEMATA to use that trademark for cosmetics and pharmaceutical products (international classes 3 and 5) and the right of GILLETTE to use the same trademark for shaving products (class 8).

Unfortunately a dispute arose also over the interpretation of that agreement, as KELEMATA asserted its validity worldwide and GILLETTE objected that the actual relevant perimeter of the reciprocal undertakings of the parties pursuant to the above agreement was to be limited to those countries where there was a coexistence, thus not preventing the parties to expand into markets where the counterparties did not own any right on such trademark.

The Court of Milan, requested by GILLETTE to solve the dispute, pointed out that the territorial effectiveness of the agreement is indicated under article 14, providing that the coexistence agreement shall be effective only in those countries where there are registrations related to the trademark "Venus" filed by both parties. the Court added that such literal interpretation does not contrast with any other clause of the agreement and, in particular, with art. 8, whereby the parties decided to extend the validity of the agreement to "the whole world", but without prejudice to "any limitation provided by this agreement". Furthermore, in the opinion of the Court, this interpretation was compliant with the rationales of the agreement as set forth in its premises, providing that the purpose of the agreement was to "regulate the coexistence" in order to "avoid any confusion, error or deception", being such reasons clearly useless in a market having only the trademark of one of the parties registered. In light of the above, the first instance judge, having verified that GILLETTE had registered the trademark "Gillette Venus" in the United States, in the United Kingdom and in Poland also in relation to class 3 and that no registration of the trademark "Venus" by KELEMATA existed in such countries, stated that the plaintiff's registration were not in breach of the agreement executed on January 21, 2002 and has rejected the claim of the defendant.

KELEMATA contests and challenges such decision, claiming that the Court erroneously affirmed its competence, misinterpreted the contractual clauses and rejected unfairly its claim against certain filings of trademarks "Gillette Venus" for class 3.

On the competence of the Court, the appellant asserts that, since the subject case concerns the interpretation of an agreement, the competence should be of the ordinary judge, being irrelevant that the contractual matter pertains to an industrial property right.

Such assertion is not grounded.

As correctly noticed by the first instance judge, who solved the dispute in its quality of section specialized in industrial property matters, his competence shall not be determined on the basis of the contractual or extra-contractual nature of the dispute but of the subject matter of the dispute, actually being the trademark "Venus", which extension is disputed, also with all the related validity, infringement and unfair competition claims. It must be underlined that KELEMATA itself, under point 4 of its conclusions, requests to ascertain the unlawfulness of the filings of the application for the registration of the trademark "Venus Gillette" in three countries, being such request clearly reserved, pursuant to art. 134 of the Italian Intellectual Property Code, to the competence of the specialized sections.

On the interpretation of the agreement, with particular reference to its territorial effectiveness, KELEMATA asserts that the first instance judge should have proceeded bearing in mind that the coexistence was being regulated exclusively with respect to the product separation of products marked by opposites trademarks; the first instance judge should have considered the common intention of the parties, deducing it by the general covenants (in particular those contained under clauses 2.2, 3.1 and 3.2); finally, the first instance judge should have examined clause n. 14, determining the effectiveness of the agreement, giving an interpretation that is logic with respect to the ascertained context.

Such assertion does not convince. The interpretative method followed by the Court seems correct, as the dispute concerns the perimeter of effectiveness of the agreement and such perimeter is indeed

defined by clause n. 14 which exam shall be the basis for the relevant interpretation with a linguist and logic exegesis also verifying the compatibility of the result with the other clauses of the agreement.

The first instance judge based his decision on the following text of art. 14, as translated by the English language: "this agreement is effective as of the date of its execution by both parties and shall be effective in the singular territories as long as both parties, or their respective successors in title ("*aventi causa*"), hold registrations for the trademarks VENUS in such territories" and limited the effectiveness of the agreement to those territories where registrations of the said trademark were held both by KELEMATA and GILLETTE.

The appellant claims that the above translation is wrong, and that art. 14 has to be read as follows:

"This agreement shall be effective as of the date of its execution by all the parties, and it shall be effective in any relevant territory provided that the trademark VENUS is held registered in such territory by one or the other party or by their respective successors in title ("*aventi causa*").

The Court notices that, besides some little and not relevant disputes, crucial to solve the subject dispute is the translation of the English phrase "both parties" which, as correctly stated by the Court, means "*entrambe le parti*" (both parties) not "*una o l'altra*" (one or the other), as proposed by the appellant.

KELEMATA's defense, being evidently confident about the importance of this argument, provides in its final briefs a further idea for an even different translation, as follows "this agreement shall be effective as of the date of its execution by both parties and it shall be effective in any relevant territory provided that in such territories both parties or their respective successors in title ("*aventi causa*") hold ("*mantengano*") registrations of the trademark VENUS". The use of the subjunctive form "*mantengano*" (hold), in the opinion of KELEMATA's defense, would mean the that the will of the parties was to solve future potential conflicts worldwide right from the date of execution of the agreement. On the contrary, this Court believes that the subjunctive form was used in order to mean that the future effectiveness of the agreement is subject to an uncertain event, more precisely the fact that trademarks VENUS of both competing entities exist and are kept valid in any territory covered by the activity of the two companies.

More in general, it is opinion of this Court of Appeal that the different meanings of some words used in the subject agreement, as proposed by the appellant, do not make the translation considered by the first instance judge any different. One last example is given by KELEMATA in its reply, where it objects that the agreement, until then indicated as a "coexistence agreement", should rather be correctly translated as "settlement agreement": besides the new defensive strategy, it seems clear that it was actually a settlement, as each party waived the use of its own trademark without any limit, but the core of the agreement was to regulate the presence (therefore the coexistence) o the same trademark in certain territories, for different commercial sectors.

The logic interpretation gets along with the literal element. A coexistence agreement requires the existence of two rights which are regulated therein, while if there are no opposite trademarks the coexistence relationship would be without cause (the different distribution on the market of the products of the two companies does not represent the cause of the agreement, as affirmed by the appellant, but the way to solve the dispute). Furthermore, the rationale of this agreement, as indicated under letter D of its premises, is to settle the several then ongoing judicial proceedings, avoiding the confusion between the respective trademarks and regulating the coexistence of the same trademarks worldwide in order to avoid "confusion, error or deception". Such interference of the market concerned the countries listed by the two annexes summarizing the trademark's registration, provided by the competing companies, which annexes would have been useless if the agreement was to be considered extended worldwide. Finally, the application of an agreement to initiatives not yet performed worldwide, in light of the commercial importance of the same agreement, should have been clearly stated therein, with no need to use odds linguistic arguments. The interpretation given by the Court then complies with the other clauses of the agreement. As the first instance judge correctly affirmed, the phrase "extended worldwide", contained in art. 2.2 of the agreement, concerning the products sharing of the trademarks, does not exclude that such sharing may apply only within all those countries where the agreement is effective pursuant to art. 14 of the same and it is clearly a summarizing phrase, in order not to have to list all the countries where the trademarks coexisted. With

respect to the discipline of the future registrations of the trademark, as provided by articles 3.1 and 3.2 of the agreement, such discipline shall not be referred to new registrations but to new filings in countries where the sign was already present but needed confirmations and extensions.

Finally we agree with the argument proposed by the defendant with respect to the consequences of a coexistence agreement without time limits. The lack of a specific provision regulating the duration of the agreement may not imply the indefinite duration of the contractual obligations since such duration is determined by the actual coexistence of the trademarks and, if the agreement was not linked to the existence of the trademarks as of the date of its execution, then it would be considered as a permanent agreement, thus unlawful as per the Italian Law. The argument brought by KELEMATA on this matter in its final briefs, focused on the right granted to GILLETTE to keep commercializing razors with an express prohibition to enter the cosmetic field, has no relevance.

As last of its grounds for this appeal, KELEMATA claims that the Court has wrongly stated that **the registrations of the trademark "Venus" filed by GILLETTE in the United State, United Kingdom and Poland** are not in breach of the coexistence agreement.

Such claim has no grounds.

With reference to the application filed in the United States, it turned out that KELEMATA's application, though having anticipated the one filed by GILLETTE, was filed after the execution of the co-assignment agreement and afterwards abandoned on July 2005. Therefore the application for the registration of the trademark "Gillette Venus" filed by GILLETTE on October 10, 2004 concerns a territory where there was no coexistence of, nor however was maintained the, same sign "Venus" owned by both companies parties to the agreement. Thus such application does not breach the obligations assumed by GILLETTE on January 21, 2002.

Furthermore, with reference to the registrations of the same trademark in the United Kingdom and in Poland, filed respectively on November 25, 2004 and December 2, 2004, being clear that in those countries there were no filings neither by the appellant its self nor by its counterparty, the appellant recalls its arguments regarding the contractual prohibition for GILLETTE to register the sign in class 3

in new territories. It has been stated already the lack of grounds of this argument, which statement has to be confirmed even if KELEMATA keeps on asserting an interest by GILLETTE to extend its production to those countries, started more than two years after the execution of the coexistence agreement but not showed at the time of execution of the agreement.

This appeal shall then be rejected, with full confirmation of the disposals provided by the appealed decision. The alternative claims brought by the parties shall be deemed as absorbed by this decision, even the incidental ones.

The costs of this trial shall be borne by the appellant and are liquidated, in favour of the defendant, in Euro 492.00 for expenses, Euro 4,493.00 as *diritti* (legal fees), Euro 15,750.00 as *onorari* (fees), for a total amount of Euro 29,735.00.

FOR THE REASONS set forth above

This Court, definitively deciding, having carried out and granted the cross examination of the parties, rejecting or absorbing any different claim,

rejects the appeal brought by KELEMATA S.p.A. against the decision of the Court of Milan n. 3926/2008 dated January 10, 2008;

Such decision is fully confirmed;

KELEMATA S.p.A., as represented by its legal representative, is condemned to pay the costs related to this trial, equal to a total amount of Euro 20,735.00, plus V.A.T. and taxes, in favour of THE GILLETTE COMPANY.

Milan, December 29, 2011

Cogn. Controll

N. 366/2012 Sen.
N. 344/2012 Rep.
N. ..... F.N.

n. 1999/2008

LA CORTE DI APPELLO di MILANO

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale

Milaez - 91B
ch - de Sapia

riunita in camera di consiglio con i signori magistrati:

dott. Giuseppe TARANTOLA pres.est.

dott. Amedeo SANTOSUOSSO

dott. Rosella BOITI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da

KELEMATA spa, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano via San Marco 23, presso lo studio dell'avv. Raffaello Nemni, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione in appello

appellante

contro

THE GILLETTE COMPANY, con sede in Boston, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano via Barozzi 1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Guglielmetti e dell'avv. Tommaso Faelli, che la rappresentano e difendono, rispettivamente, per procura generale alle liti autenticata dl notaio Kennair di Londra e per procura speciale a margine della comparsa di risposta in appello

appellata

avente ad oggetto: contratto di coesistenza di marchi

All'udienza del 29.9.2011 le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte, che qui vengono allegati.

12

AVV. RAFFAELLO NEMNI
Via Giotto n. 3 -20145 Milano
T. 02 6269 0796 – F. 02 960 7158

CONCLUSIONI di KELEMATA S.p.A

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in riforma della sentenza nr. 3926/08, emessa dal Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2008 e depositata in Cancelleria in data 26 marzo 2008, nella causa avente ruolo n. 84148/04 R.G., previ gli opportuni accertamenti, così giudicare:

1) In via preliminare in rito: accertare e pronunciare l'incompetenza funzionale delle adite sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in favore del Tribunale ordinario di Milano avendo la causa un oggetto puramente contrattuale;

2) In via principale nel merito: respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande dell'Appellata GILLETTE presentate in via principale, in via subordinata ed in via di ulteriore subordine;

3) Accertare e dichiarare l'estensione territoriale mondiale dell'accordo tra KELEMATA e GILLETTE del 21.01.2002 e delle pattuizioni relative alla coesistenza dei rispettivi marchi VENUS di GILLETTE e KELEMATA, come risulta dagli artt. 2.2 e 8 del contratto di transazione, interpretati secondo il loro significato letterale ex art. 1362 c.c., come fatto palese dalle univoche espressioni in esso contenute, oltre che secondo un'interpretazione di buona fede su cui hanno fatto affidamento le parti ex art. 1366 c.c.;

4) Per l'effetto accertare e dichiarare liceità dei depositi – da parte di GILLETTE – delle domande di registrazione in classe 3, per il marchio GILLETTE VENUS, in USA (domanda n. 3495643 del 6.10.2004), nel Regno Unito (domanda n. 2378974 del 25.11.2004) ed in Polonia (domanda n. Z288364 del 2.12.2004), nonché in ogni altro paese ove GILLETTE ha depositato il marchio VENUS in corso di causa, poiché la registrazione e/o l'uso da parte di GILLETTE di detti marchi, o comunque dei segni comprendenti la

parola VENUS per prodotti cosmetici della classe 3 sono in contrasto con l'accordo sottoscritto inter partes e ne costituiscono grave inadempimento;

5) In via subordinata: accertare e dichiarare la piena validità a livello mondiale del contratto KELEMATA GILLETTE, nei termini della stipulazione contemplata nel testo sottoscritto dalle parti il 21.01.2002, in quanto dotato di valida causa ed oggetto;

6) In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 2596 c.c., accertare e dichiarare la violazione del limite contrattuale della concorrenza, non essendo ancora intercorsi 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo alla data dei depositi contestati e di instaurazione della causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

1999/08

L'appellata **The Gillette Company** precisa come segue le proprie

CONCLUSIONI

Voglia la Ecc.ma Corte di appello di Milano - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale:

1) in via principale, respingere integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado;

2) in via subordinata, ove necessario anche in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità parziale dell'accordo del 21 gennaio 2002 in relazione ai paesi per i quali l'una e/o l'altra parte dell'accordo non sono titolari di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus; conseguentemente dichiarare che il deposito del marchio "Gillette Venus" negli Stati Uniti (domanda n. 78495643, depositata il 6 ottobre 2004), nel Regno Unito (domanda n. 2378974, depositata il 25 novembre 2004), in Polonia (domanda n. Z288364, depositata il 2 dicembre 2004), e il relativo uso, anche per i prodotti compresi nella classe 3, non costituiscono inadempimento dell'accordo sottoscritto dalle parti il 21 gennaio 2002;

3) in via di estremo subordine, ove necessario anche in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare che la durata del contratto relativamente ai paesi per i quali l'una e/o l'altra parte dell'accordo non erano titolari, all'epoca della sua sottoscrizione, di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus, è di 5 anni dalla data della sottoscrizione dell'accordo stesso; pronunciando per l'effetto che il deposito del marchio "Gillette Venus" negli Stati Uniti (domanda n. 78495643, depositata il 6 ottobre 2004), nel Regno Unito

(domanda n. 2378974, depositata il 25 novembre 2004), in Polonia (domanda n. Z288364, depositata il 2 dicembre 2004), e il relativo uso, anche per i prodotti compresi nella classe 3, non costituiscono inadempimento dell'accordo sottoscritto dalle parti il 21 gennaio 2002;

4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.

Fatto e diritto

Per dirimere le numerose controversie sorte in vari Paesi sull'utilizzo del marchio "Venus", KELEMATA e GILLETTE hanno sottoscritto in data 21.1.2002 un accordo transattivo col quale hanno regolato la coesistenza dei rispettivi omonimi marchi, riconoscendo la legittimità di KELEMATA all'uso di quel marchio su prodotti cosmetici e farmaceutici (classi internazionali 3 e 5) e di GILLETTE per l'uso dello stesso su prodotti di rasatura (classe 8).

Purtroppo è sorta controversia anche sull'interpretazione di quell'accordo, sostenendo KELEMATA la sua validità in tutte le parti del mondo ed opponendo GILLETTE che l'effettiva portata territoriale dei vincoli reciprocamente assunti andava ristretta a quei Paesi dove sussisteva coesistenza, con esclusione quindi di un suo divieto ad espandersi su mercati ove la controparte non fosse titolare di quella privativa.

Il Tribunale di Milano, chiamato da GILLETTE a risolvere la lite, ha rilevato che l'ambito di efficacia del contratto è indicato nell'art.14, il quale prevede che l'accordo di coesistenza produrrà i suoi effetti nei soli Paesi in cui sussistano e persistano registrazioni relative al marchio "Venus" depositate da entrambe le parti. Il Tribunale ha aggiunto che questa interpretazione letterale non contrasta con altre clausole contrattuali, ed in particolare con l'art. 8, col quale le parti hanno deciso di estendere la portata dell'accordo transattivo "nel mondo intero", ma hanno fatte salve "le limitazioni del presente accordo". Questa interpretazione poi appariva, secondo il Tribunale, conforme alle ragioni dell'accordo contenute nelle premesse, là dove se ne enunciava l'obiettivo nel "disciplinare la coesistenza" per "evitare confusione, errore o inganno", ragioni evidentemente insussistenti in un mercato ove risultasse depositata la privativa di una sola delle parti. Di conseguenza il primo giudice, dopo aver accertato che GILLETTE aveva depositato le registrazioni del marchio "Gillette Venus" negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Polonia anche in relazione alla classe 3 e che in questi Paesi non risultavano registrazioni del marchio "Venus" di KELEMATA, ha affermato che le registrazioni dell'attrice non costituivano inadempimento dell'accordo sottoscritto il 21.1.2002 ed ha respinto le domande riconvenzionali della convenuta.

KELEMATA propone impugnazione, lamentando che il Tribunale aveva affermato erroneamente la propria competenza, che non aveva interpretato correttamente le clausole contrattuali e che ingiustamente aveva respinto la domanda di illiceità di alcuni depositi di marchi "Gillette Venus" per la classe 3.

Sulla competenza, l'appellante sostiene che, avendo la causa come oggetto l'interpretazione di un contratto, la competenza spetterebbe al giudice ordinario, essendo ininfluente che la materia contrattuale concerna un titolo di privativa industriale.

L'assunto è infondato.

Come ha ben rilevato il primo giudice, che ha definito la lite in veste di sezione specializzata in materia di proprietà industriale, la sua competenza non va fissata sulla base della natura contrattuale o extracontrattuale della controversia ma sull'oggetto della lite, che nel caso di specie è costituito dal marchio "Venus", della cui estensione si discute, con tutte le connesse domande di validità, contraffazione e concorrenza sleale. Va infatti sottolineato che la stessa KELEMATA, al punto 4 delle sue conclusioni, chiede di accertare l'illiceità dei depositi delle domande di registrazione del marchio "Venus Gillette" in tre Stati, domanda evidentemente riservata, ai sensi dell'art. 134 CPI, alla cognizione delle sezioni specializzate.

Sull'interpretazione del contratto, con particolare riferimento alla sua efficacia territoriale, KELEMATA sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto procedere avendo presente che la coesistenza veniva disciplinata esclusivamente sulla separazione merceologica dei prodotti contraddistinti dai marchi contrapposti; si sarebbe dovuto preoccupare della comune intenzione delle parti, ricavandola dalle pattuizioni generali (in particolare quelle contenute nelle clausole n. 2.2, 3.1 e 3.2); infine avrebbe dovuto esaminare la clausola n. 14, che determina l'efficacia dell'accordo, interpretandola logicamente con il contesto acquisito.

L'assunto non convince. Il metodo interpretativo seguito dal Tribunale appare corretto, in quanto la lite riguarda l'ambito di efficacia del contratto e questo ambito è definito proprio dalla clausola n. 14, dal cui esame occorre partire con esegesi linguistica e logica e con verifica della compatibilità del risultato con le altre clausole contrattuali.

Il primo giudice ha basato il suo giudizio sul seguente testo dell'art.14, tradotto dalla lingua inglese: "Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti e produrrà effetti nei singoli territori nella misura in cui entrambe le parti, o i loro rispettivi aventi causa, mantengono registrazioni per il marchio VENUS su tali territori" e ne ha circoscritto l'efficacia ai soli territori nei quali esistessero e fossero mantenute registrazioni del marchio sia di KELEMATA che di GILLETTE.

L'appellante sostiene che questa traduzione sia errata, dovendo invece leggersi:

"Questo contratto sarà efficace dalla data della sottoscrizione di tutte le parti, e produrrà effetti in qualsiasi territorio di interesse purchè il marchio VENUS sia mantenuto registrato in tale territorio dall'una o dall'altra parte o dai loro rispettivi aventi causa".

La Corte osserva che, a parte alcune divergenze di scarso rilievo e di semplice contorno, determinante per la definizione della lite è la traduzione dell'espressione inglese "both parties" che, come giustamente ha affermato il Tribunale, significa "entrambe le parti" e non "una o l'altra parte", come proposto dall'appellante.

La difesa di KELEMATA, evidentemente convinta della decisività di questo argomento, fornisce in comparsa conclusionale spunti per una ancor diversa traduzione, del seguente tenore "Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e produrrà effetti in ogni territorio rilevante a patto che entrambe le parti o i loro rispettivi avanti causa mantengano le registrazioni per il marchio VENUS in tali territori". Il congiuntivo "mantengano", secondo quella difesa, sarebbe indice della volontà delle parti di provvedere già dal momento della sottoscrizione ad una situazione di potenziale conflitto che potesse sorgere in ogni parte del mondo. Sembra invece alla Corte che il tempo congiuntivo sia stato utilizzato per indicare che l'operatività

dell'accordo in un futuro è collegato ad un evento incerto, e precisamente al fatto che in ogni territorio ove le due società operano esistano e vengano mantenute registrazioni dei marchi VENUS di entrambe le imprese concorrenti.

Più in generale, sembra alla Corte che le sfumature di significato di alcune parole utilizzate nel documento in esame, proposte dall'appellante, non forniscono un diverso contenuto alla traduzione fatta propria dal giudice di primo grado. Un ultimo esempio è fornito da KELEMATA nella memoria di replica, dove contesta che l'accordo, fino a quel momento indicato come "contratto di coesistenza", debba invece essere correttamene tradotto in "contratto di transazione": a parte la novità dell'impostazione difensiva, appare evidente che di transazione si è effettivamente trattato, avendo ciascuna parte rinunciato ad utilizzare senza alcun limite il proprio marchio, ma la sostanza dell'accordo è consistita nel regolamentare la presenza (e quindi la coesistenza) dello stesso marchio in determinati territori, in distinti settori commerciali.

L'interpretazione logica ben si concilia col dato letterale. Un accordo di coesistenza presuppone l'esistenza di due diritti che vengono disciplinati, mentre se mancano diritti contrapposti il rapporto di coesistenza è privo di causa (la diversa distribuzione sul mercato dei prodotti delle due società non è la causa del contratto, come sostiene l'appellante, ma la modalità di soluzione del conflitto). Inoltre la ragione di questo accordo, come indicato alla lettera D delle premesse, consiste nel definire amichevolmente i numerosi procedimenti in corso, evitando la confusione tra i rispettivi marchi e disciplinando la coesistenza degli stessi a livello mondiale in modo tale da evitare "confusione, errore o inganno". Queste turbative del mercato riguardavano i Paesi risultanti dai due allegati riassuntivi delle registrazioni del marchio, effettuate dalle società concorrenti, allegati che sarebbero stati del tutto inutili ove l'accordo si fosse dovuto intendere esteso a tutti i Paesi del mondo. Infine l'estensione di un accordo a iniziative ancora non attuate a livello mondiale, data la sua importanza commerciale, avrebbe dovuto essere espressamente prevista, senza necessità di ricorrere ora alle più disparate argomentazioni linguistiche.

L'interpretazione offerta dal Tribunale infine non contrasta con le altre clausole contrattuali. Come giustamente affermato dal primo giudice, l'espressione "estesa a tutto il mondo", presente all'art. 2.2, che ha per oggetto la ripartizione merceologica dei marchi, non esclude che tale ripartizione si applichi limitatamente a tutti i Paesi dove l'accordo è efficace ai sensi dell'art. 14 ed è espressione evidentemente riassuntiva, per non elencare tutti i Paesi ove i marchi coesistevano. Quanto alla disciplina delle future registrazioni del marchio, contenuta negli artt. 3.1 e 3.2, essa non va riferita alle nuove registrazioni ma ai nuovi depositi in Paesi nei quali il segno era già presente ma necessitava di conferme o estensioni.

Infine appare condivisibile l'argomentazione proposta alla difesa dell'appellata in ordine alle conseguenze di un accordo di coesistenza senza limiti di tempo. La mancanza di indicazione di un termine di efficacia non può comportare la durata indefinita degli obblighi contrattuali perché la stessa viene determinata dalla coesistenza della tenuta in vita dei marchi e, ove l'accordo di coesistenza fosse svincolato dall'esistenza in vita dei marchi al momento della sua stipulazione, diverrebbe un accordo di durata perpetua, come tale illecito nel nostro ordinamento. Sul punto è sterile l'argomentazione svolta da KELEMATA in conclusionale, focalizzata sulla facoltà concessa a GILLETTE di continuare a commercializzare in rasoi, a fronte di un divieto ad entrare nel campo della cosmetica.

Con un ultimo motivo di appello, KELEMATA lamenta che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che non costituiscono inadempimento all'accordo di coesistenza **le registrazioni del marchio "Venus" domandate da GILLETTE negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Polonia**.

Il gravame è infondato.

Per quanto riguarda la pratica negli Stati Uniti, è emerso che la domanda di registrazione di KELEMATA, pur avendo anticipato quella di GILLETTE, è stata depositata dopo la conclusione dell'accordo di coassegnazione ed è stata poi abbandonata nel luglio del 2005. Pertanto la domanda di registrazione del marchio "Gillette Venus" depositata il 6.10.2004 da GILLETTE riguarda un

territorio nel quale non coesisteva e comunque non è stato mantenuto lo stesso segno "Venus" di titolarità delle due società contraenti. La domanda non contrasta quindi con gli obblighi assunti il 21.1.2002.

Con riferimento poi alle registrazioni dello stesso marchio nel Regno Unito e in Polonia, depositate rispettivamente il 25.11.2004 e il 2.12.2004, l'appellante, essendo pacifico che in quei Paesi non esistevano depositi né suoi né della controparte, richiama le sue argomentazioni in ordine al divieto imposto contrattualmente a GILLETTE di registrare il segno in classe 3 su nuovi territori. Si è già detto dell'infondatezza di questa impostazione, che va confermata anche se KELEMATA insiste per un interesse di GILLETTE ad estendere la sua produzione in quei Paesi, sopravvenuto a distanza di più di due anni dall'accordo di coesistenza ed assente al momento della firma.

L'impugnazione va pertanto respinta, con integrale conferma delle disposizioni della sentenza appellata. Restano assorbite le domande subordinate proposte dalle parti, anche in via incidentale.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'appellata, in euro 492,00 per esborsi, euro 4.493,00 per diritti, euro 15.750,00 per onorari e complessivamente euro 20.735,00.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

respinge l'appello proposto da KELEMATA spa nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano n. 3926/2008 del 10.1.2008;

conferma questa sentenza in ogni sua parte;

condanna KELEMATA spa, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di questo grado di appello, liquidate in complessivi euro 20.735,00, oltre iva e contributi, in favore di THE GILLETTE COMPANY.

Milano 29 dicembre 2011

Il Presidente estensore

Giuseppe Tarantola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta MELIDONA

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE
Oggi - 1 FEB. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta MELIDONA

14057/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Udienza pubblica in data 28/5/2015

OGGETTO
Inadempimento contrattuale

R.G.N.10890/2012
cron. 14057 C.1.
Rep.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Renato Rordorf	Presidente
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Francesco Antonio Genovese	Consigliere
dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
dott. Loredana Nazzicone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Kelemata s.p.a., domiciliata in Roma, via XX settembre 3, presso l'avv. prof. Bruno Sassani, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Luigi Saglietti, come da procura in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

The Gillette Company, domiciliata in Roma, via Salaria 259, presso l'avv. Marco Passalacqua, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Giovanni Guglielmetti, come da procura notarile

- intimato -

1009/2015

NOTAIO AVV. MATHIAS BASTRENTA
MILANO - VIA CESARE CANTU', 3 - TEL. 02.86450072 - 02.86451626 - FAX 02.72021033 - MBASTRENTA@NOTARIATO.IT

avverso

la sentenza n. 366/2012 della Corte d'appello di Milano, depositata l'1 febbraio 2012

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori avv. Saglietti per la ricorrente e avv. Guglielmetti per la resistente.

Udite le conclusioni del P.M., dr. Federico Sorrentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano si è pronunciata nella controversia insorta tra Kelemata s.p.a. e The Gillette Company con riferimento all'interpretazione di un accordo transattivo stipulato dalle due società il 21 gennaio 2002 per regolare l'uso del marchio Venus registrato da entrambe in molti paesi.

E' indiscusso che l'accordo riservi a Kelemata s.p.a. l'uso del marchio per contrassegnare prodotti cosmetici e farmaceutici (classi 3 e 5 della nomenclatura internazionale), a The Gillette Company per contrassegnare prodotti di rasatura e depilazione (classe 8). E' controverso invece se la suddivisione merceologica debba applicarsi nei soli paesi nei quali il marchio risultasse già registra-

to da entrambe le società ovvero anche in quei paesi nei quali il conflitto non s'era ancora manifestato per l'assenza di registrazioni da parte anche di una sola di esse.

The Gillette Company sostiene che la transazione riguardava solo i paesi in cui occorresse regolare la coesistenza dei marchi già registrati da entrambe le società; e ha chiesto al Tribunale di Milano di interpretarla in tal senso. Si è opposta, e si oppone Kelemata s.p.a., che ha chiesto dichiararsi illecita la registrazione del marchio Venus ottenuta senza limiti merceologici dalla sola The Gillette Company negli Stati uniti, nel Regno unito e in Polonia.

Sia il Tribunale sia la Corte d'appello di Milano hanno recepito l'interpretazione proposta da The Gillette Company, ritenendo che la suddivisione dei settori merceologici sia destinata a regolare la coesistenza dei marchi solo nei luoghi in cui entrambe le società li avevano già registrati. Hanno così disatteso le ragioni espresse da Kelemata s.p.a., che ricorre ora per cassazione sulla base di dieci motivi d'impugnazione. Resiste con controricorso The Gillette Company. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 1362 e 1363 c.c., lamentando che il criterio letterale di interpretazione sia stato applicato solo ad alcune delle clausole del contratto di transazione e che si sia mancato di interpretare ciascuna clausola per mezzo delle altre. Sostiene in particolare che i giudici del merito abbiano interpretato in senso letterale solo l'art. 14 del contratto, laddove ne prevede la validità finché il marchio Venus sarà registrato in ogni territorio da entrambe le parti, senza avvedersi che la clausola determina l'efficacia temporale, non l'ambito territoriale del contratto. Mentre un'interpretazione sistematica del contratto avrebbe chiarito che le parti si impegnavano a non ostacolare le registrazioni future in tutto il mondo, come dimostrato anche dagli allegati elenchi dei paesi in cui ciascuna delle società era già presente da sola. E comunque la Gran Bretagna, in quanto parte della Comunità europea, doveva essere considerata inclusa nei paesi in cui il conflitto si era già manifestato. Del resto l'uso del marchio da parte di The Gillette Company in Gran Bretagna e

Polonia risulta espressamente regolato nella clausola 3.5.

Quanto agli Stati Uniti, al momento della stipula della transazione The Gillette Company vi aveva già registrato un marchio Venus in classe 8; nel 2003 Kelemata s.p.a. vi chiese la registrazione di un marchio Venus in classe 3; sicché il contratto doveva comunque trovarvi applicazione.

Infine con la clausola 3.10 The Gillette Company si era impegnata a non cedere a terzi il marchio Venus in tutti i paesi nei quali lo avesse già registrato, così dimostrando ulteriormente che il contratto non era destinato ad applicarsi solo nei paesi in cui vi fosse coesistenza dei marchi Venus delle due parti contraenti.

La clausola 14 era dunque destinata a regolare solo la durata nel tempo della transazione, prevedendo che sarebbe stata efficace fin quando una delle parti non avesse rinunciato all'uso del marchio in un determinato territorio.

1.2- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 comma 2 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare il comportamento complessivo delle parti posteriore al contratto.

Dalla documentazione prodotta risulta infatti che dopo la stipula della transazione le parti avevano collaborato per la tutela dei rispettivi marchi mediante segnalazione di eventuali domande e registrazioni di segni interferenti in tutto il mondo.

1.3- Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1366 c.c., lamentando che non sia stato applicato il criterio interpretativo della buona fede nel negare la definizione come globale dell'ambito di applicazione di un contratto stipulato da società multinazionali.

1.4- Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 1965 e s., in combinazione con gli art. 1321, 1322, 1346, 1348 c.c., lamentando che i giudici del merito non abbiano correttamente applicato i principi in tema di causa e di oggetto del contratto e di autonomia negoziale alla transazione mista.

Sostiene che, limitando la portata del contratto alla regolazione della coesistenza dei marchi, i giudici del merito abbiano omesso di considerare la destinabilità della transazione a regolare anche rapporti diversi da quelli controversi.

1.5- Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1322, 1325,

1346 e 1348 c.c., lamentando che al contratto atipico di coesistenza, stipulato dalle parti, i giudici del merito abbiano erroneamente applicato i principi in tema di causa, di oggetto del contratto e di autonomia negoziale, laddove hanno affermato che in mancanza di diritti contrapposti il rapporto di coesistenza è privo di causa.

Sostiene che l'esigenza di regolare la coesistenza di due marchi può derivare anche dall'uso di fatto dei contrassegni e anche dalle aspettative di future espansioni globali, indipendentemente dalla attualità delle registrazioni. Infatti nel caso in esame le parti hanno inteso regolare anche la coesistenza futura, prevenendo conflitti potenziali.

1.6- Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1322 e 1375 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente applicato i principi in tema di durata delle obbligazioni, quando hanno affermato che la mancanza di un riferimento alla perdurante coesistenza dei marchi avrebbe invalidamente attribuito durata perpetua all'accordo.

Sostiene che, quand'anche previsto come perpetuo, il contratto deve intendersi stipulato a tempo indeterminato, con facoltà di recesso unilaterale.

Sicché la stipulazione di un vincolo perpetuo non è invalida, perché si converte in vincolo a tempo indeterminato. E comunque un accordo di coesistenza è per definizione un accordo perpetuo, perché perpetua può essere resa con le rinnovazioni la durata del marchio.

Il riferimento alla coesistenza delimitava peraltro anche temporalmente l'accordo, ma non può essere inteso nel senso che la coesistenza dovesse essere già in atto.

1.7- Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1218 c.c., lamentando che siano stati erroneamente applicati i principi in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con riferimento alla sopravvenuta registrazione del marchio Venus negli Stati uniti da parte di The Gillette Company nel 2004 in classe 3, perché poi Kelemata s.p.a. aveva abbandonato nel 2005 la sua registrazione.

Sostiene che l'esistenza dell'inadempimento prescinde dal comportamento del creditore; sicché la rinuncia al marchio da parte di Kelemata s.p.a. non poteva rendere lecito l'inadempimento già verificatosi in precedenza.

1.8- Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione sui propri motivi d'appello e insufficiente motivazione circa la portata territoriale mondiale dell'accordo.

Lamenta che la corte d'appello si sia limitata in proposito a ripetere le argomentazioni del tribunale, senza tener conto delle censure dedotte con l'impugnazione propostale e sottovalutando sia l'espressa estensione del contratto a tutto il mondo sia il significato dei documenti allegati al contratto e le sue premesse.

1.9- Con il nono motivo la ricorrente deduce omessa motivazione con riferimento al significato dei documenti allegati al contratto di transazione, dai quali risultava che il contratto prendeva in esame pressoché tutti gli stati del mondo e avesse dunque una portata globale.

In particolare dagli allegati risultava che al momento della stipula della transazione The Gillette Company aveva già registrato negli Stati Uniti un marchio Venus in classe 8 e nel 2003 Kelemata s.p.a. vi aveva chiesto la registrazione di un marchio Venus in classe 3; sicché v'era stata coesistenza e il contratto doveva comunque trovarvi applicazione.

1.10- Con il decimo motivo infine la ricorrente deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la reale portata degli obblighi assunti dalle parti.

Lamenta i particolare che la corte d'appello:

a) pur avendo qualificato come transazione il contratto controverso, vi abbia poi applicato la disciplina del contratto di coesistenza;

b) dopo aver ritenuto necessario il riferimento ai paesi in cui v'era già conflitto, ne considera inutile l'elencazione;

c) sovrappone ambito territoriale e durata del contratto.

2. Il ricorso è infondato.

2.1- La ricorrente pone principalmente questioni di interpretazione del controverso contratto di transazione, censurando di illegittimità e illogicità l'interpretazione prospettata dai giudici del merito. Ma le censure si fondano su una scorretta interpretazione della sentenza impugnata.

Per quanto con qualche marginale ambiguità, infatti, la sentenza d'appello non ha affatto inteso affermare che tutte le clausole del contratto fossero territorialmente limitate, ma solo che la suddivisione merceologica fosse limitata ai pesi nei quali

v'era già coesistenza dei marchi. Ciò non esclude tuttavia che altre clausole potessero avere un ambito territoriale indefinito o globale: come l'impegno di The Gillette Company a non cedere il proprio marchio ad altri; come l'impegno a segnalazioni reciproche di interferenze in qualsiasi paese del mondo; o l'impegno di The Gillette Company a cedere a Kelemata s.p.a. la propria registrazione a San Marino.

Del resto è stato evidentemente male inteso anche il riferimento della sentenza d'appello ai limiti di ammissibilità di un'obbligazione perpetua di coesistenza, perché, come la stessa ricorrente propone, i giudici del merito hanno ricondotto la durata degli accordi alla durata dei marchi.

Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, dunque, i giudici del merito hanno interpretato la clausola 14 della controversa transazione in termini del tutto compatibili con le altre clausole del contratto.

Infatti si può certamente riconoscere che la transazione non era destinata a regolare la coesistenza dei marchi solo nei paesi in cui fossero stati già registrati da entrambe le società. Ma secondo l'interpretazione dei giudici del merito, la suddi-

visione per settori merceologici, prevista appunto dalla clausola 14, era applicabile solo nei paesi in cui fosse già in atto un conflitto di registrazioni. E per quanto altre diverse interpretazioni fossero pur possibili, la salvaguardata coerenza intrinseca del contratto esime da censure di legittimità l'interpretazione proposta dai giudici del merito.

In realtà nella giurisprudenza di questa corte, riconosciuto che l'interpretazione dei contratti pone una questione di fatto(Cass., sez. L, 25 febbraio 2004, n. 3772, m. 570512, Cass., sez. III, 20 gennaio 2003, n. 732, m. 559863, Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2074, m. 552238), si ritiene che tale giudizio sia sindacabile solo per vizio di motivazione o per violazione dei criteri legali di interpretazione. Tuttavia, una volta ammesso che si tratta di regole legali del giudizio di fatto, ne consegue che anche la violazione di queste norme dà luogo a un vizio della motivazione. Si può certo distinguere tra «il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta»(Cass., sez. III, 13 maggio 2004, n. 9091, m. 572836), ma non pare possa discutersi che anche la violazione dei criteri legali di interpre-

tazione rilevi solo quale vizio della giustificazione del giudizio di fatto, perché sono norme queste che non regolano la decisione, bensì solo la sua giustificazione. Come per ogni altro vizio della giustificazione del giudizio di merito sul fatto, dunque, la decisione può risultare corretta nonostante la violazione di tali regole; e può risultare scorretta pur se esse siano state perfettamente osservate.

E' infatti indiscusso in giurisprudenza che, «per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra»(Cass., sez. III, 23 maggio 2006, n. 12123, m. 591080, Cass., sez. III, 17 lu-glio 2003, n. 11193, m. 565195, Cass., sez. I, 24 gennaio 1966, n. 277, m. 320526).

2.2- Disattese così le censure relative all'interpretazione della transazione, rimane da

considerare il settimo motivo del ricorso, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 1218 c.c.

La ricorrente sostiene che, quanto agli Stati Uniti, al momento della stipula della transazione The Gillette Company vi aveva già registrato un marchio Venus in classe 8; nel 2003 Kelemata s.p.a. vi chiese la registrazione di un marchio Venus in classe 3; nel 2004 anche The Gillette Company vi ottenne una registrazione del marchio in classe 3. Sicché la sopravvenuta rinuncia nel 2005 da parte di Kelemata s.p.a. alla sua registrazione non esclude l'inadempimento di The Gillette Company, che aveva violato l'accordo sulla ripartizione merceologica dei marchi.

Correttamente però i giudici del merito hanno escluso l'inadempimento, avendo ritenuto che la ripartizione merceologica si applicasse solo nei paesi in cui già vi fosse conflitto tra i marchi al momento della stipula della transazione. E la stessa ricorrente riconosce che nel 2002, al momento della conclusione dell'accordo, solo The Gillette Company aveva già registrato il suo marchio negli Stati Uniti.

3. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 10.200, di cui €. 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 28 maggio 2015

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

Depositato in Cancelleria

- 7 LUG 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Public hearing of

28 May 2015.

SUBJECT: Contractual Default

General Docket no.10890/2012

Ref no. 14057

Rep. /

ITALIAN REPUBLIC

In the name of the Italian people

SUPREME COURT OF CASSATION

FIRST CIVIL DIVISION

Composed of the following Honourable Judges

Mr. Renato Rordorf	President
Mr. Aniello Nappi	Counsellor
Mr. Francesco Antonio Genovese	Counsellor
Mr. Antonio Pietro Lamorgese	Counsellor
Ms. Loredana Nazzicone	Counsellor

has issued the following

JUDGMENT

on the appeal brought by

Kelemata S.p.A., with address for service in Rome, at Via XX Settembre n. 3, represented and assisted by the lawyers Mr. Bruno Sassani and Mr. Luigi Saglietti, in accordance with the power of attorney at the bottom of the appeal

- appellant -

v.

The Gillette Company, with address for service in Rome, at Via Salaria 259, represented and assisted by the lawyers Marco Passalacqua and Mr. Giovanni Guglielmetti, in accordance with a notarial power of attorney

- defendant-

against

judgment no. 366/2012 of the Court of Appeal of Milan, filed on 1 February 2012

- In light of the report of the Supreme Court Counsellor Mr. Aniello Nappi;
- having heard the lawyers Mr. Saglietti for the appellant and Mr. Guglielmetti for the defendant; and
- having heard the conclusions of the Public Prosecutor Mr. Federico Sorrentino, who recommended that the appeal be dismissed.

Conduct of the proceedings

In its judgment now on appeal to this Court, the Court of Appeal of Milan ruled on the dispute between Kelemata S.p.A. and The Gillette Company which concerns the interpretation of a settlement agreement that the companies entered into on 21 January 2002. The aim of the agreement was to regulate the use of the trademark Venus registered by both parties in a number of countries.

It is undisputed that the agreement reserves to: (i) Kelemata S.p.A. the right to use the trademark to cover cosmetic and pharmaceutical products (Classes 3 and 5 of the international classification), and to (ii) The Gillette Company the right to use the trademark to cover shaving and hair removal products (Class 8). However, the parties dispute whether this product category subdivision should only apply in the countries where both companies have registered trademarks, or also in countries in which conflict has not yet arisen because one or both parties have not registered the trademark.

The Gillette Company claims that the settlement agreement only applies to countries in which there was an actual need to regulate the coexistence of trademarks already registered by both companies, and asked the Court of Milan to interpret it in this sense. Kelemata S.p.A. has challenged and challenges this position, and asked the Court to declare that the registration of the Venus trademark obtained without product category restrictions by The Gillette Company in the United States, the United Kingdom and in Poland, is illegal.

Both the Court of Milan and the Court of Appeal of Milan shared The Gillette Company's interpretation, and considered that the product category subdivision was designed to regulate the coexistence of trademarks only in those countries where both companies had already registered them. Therefore they rejected the submissions of Kelemata S.p.A., which appealed the judgment to the Supreme Court of Cassation based on ten grounds of appeal. The Gillette Company lodged a counter-appeal. Both parties filed pleadings.

Grounds of Decision

1.1 In its first ground of appeal, the appellant claims that the lower court infringed Articles 1362 and 1363 of the Italian Civil Code, because it applied the

literal standard of interpretation only to some of the clauses of the settlement agreement, and failed to interpret each clause by reference to the other clauses.

More specifically, the appellant argues that the lower court judges dealing with the merits applied a literal interpretation only to Article 14 of the agreement, and made its validity conditional upon the Venus trademark being registered by both parties in each territory. In doing so, they failed to realise that the clause relates to and determines the temporal, rather than territorial, scope of the contract.

However, had the lower courts interpreted the clauses in the context of the agreement, they would have realised that the parties undertook not to restrict future registrations worldwide. This is allegedly demonstrated by the attached lists of the countries where each of the companies was already present on its own. As part of the European Community, the United Kingdom should in any case have been considered as being one of the countries in which the conflict had already arisen. Moreover, clause 3.5 expressly regulates the use of the trademark by The Gillette Company in the United Kingdom and Poland.

In the United States, The Gillette Company had already registered a Venus trademark in class 8 when the settlement agreement was signed; in 2003 Kelemata S.p.A. sought the registration of a Venus trademark there, in class 3. Therefore, the agreement was intended to be fully applicable there.

Finally, in accordance with clause 3.10, The Gillette Company undertook not to assign the Venus trademark to third parties in any countries in which it had already registered that trademark. According to the appellant, this further demonstrates that the contract was not designed to apply only in those countries where the Venus trademarks of both contracting parties coexisted.

Therefore, clause 14 was designed to regulate only the temporal scope and term of the settlement agreement, by providing that it would be valid until one of the parties waived the use of the trademark in a specific territory.

1.2 In its second ground of appeal, the appellant claims that the lower courts infringed and misapplied Article 1362 paragraph 2 of the Italian Civil Code, as they failed to consider the overall conduct of the parties after the signing of the agreement.

The documentation shows that after signing the settlement agreement, the parties cooperated to protect their respective trademarks by reporting any applications and/or registrations of interfering trademarks throughout the world.

1.3 In the third ground of appeal, the appellant claims that the lower courts infringed Article 1366 of the Italian Civil Code, as they failed to apply interpretive criterion of good faith in denying the global reach of a contract entered into by multinational companies.

1.4 In the fourth ground of appeal, the appellant claims that the lower courts infringed Article 1965 *et seq.*, in combination with Articles 1321, 1322, 1346 and 1348 of the Italian Civil Code, as they failed to correctly apply the legal principles concerning social-economic function (*causa*), contractual scope and freedom of contract to the case of a "mixed[1]" settlement agreement.

The appellant maintains that, by limiting the scope of the agreement to regulating the coexistence of trademarks, the lower court judges omitted to consider that

[1] Under Italian law, a settlement agreement is referred to as "mixed" if the parties enter into it not only to address aspects specifically related to the subject matter of the dispute, but also additional aspects not directly related thereto.

settlement agreements are suitable to also regulate relations other than those that are in dispute.

1.5 In the fifth ground of appeal, the appellant claims that the lower courts infringed and misapplied Articles 1322, 1325, 1346 and 1348 of the Italian Civil Code. The appellant claims that that the lower court judges misapplied the principles relating to social-economic function (*causa*), contractual scope and freedom of contract to the coexistence agreement between the parties, which is an "atypical" contract. More, specifically the lower courts erred in maintaining that the provision dealing with the coexistence between the trademarks lacks any social-economic function (*causa*) as there are no conflicting rights.

The appellant maintains that the need to regulate the coexistence of two trademarks may also arise from the actual use of the trademarks or from future expectations of global expansion, regardless of whether the trademarks have actually been registered. In this case, the parties also intended to regulate the future coexistence to prevent potential conflicts.

1.6 In the sixth ground of appeal, the appellant claims that the lower courts infringed and misapplied Articles 1322 and 1375 of the Italian Civil Code, and, more specifically, misapplied the principles related to the duration of the obligations in question, when they stated that the lack of a reference to the continuing coexistence of the trademarks invalidly attributed perpetuity to the agreement.

The appellant maintains that even if one intended the agreement to be perpetual, it should still be construed to last for an indefinite period, with a right of unilateral withdrawal.

Therefore the stipulation of an obligation in perpetuity is valid, insofar as it simply amounts to an obligation for an indefinite period. In any event, an agreement providing for the coexistence of trademarks is by definition an agreement in perpetuity. This is because the trademark duration can be made perpetual by an ongoing process of renewal.

The reference to co-existence also circumscribed the agreement in time, but it cannot be construed so as to mean that the coexistence should have already existed when the agreement was signed.

1.7 In the seventh ground of appeal, the appellant claims that the lower courts infringed Article 1218 of the Italian Civil Code, by misapplying the principles related to the breach of contractual obligations. This claim refers to the intervening registration of the Venus trademark in the United States by The Gillette Company in 2004 in Class 3, because Kelemata S.p.A. had then abandoned its registration in 2005.

The appellant maintains that the existence of the default is independent from the creditor's conduct; therefore Kelemata S.p.A.'s waiver of the trademark cannot cure the previous default by The Gillette Company.

1.8 In the eighth ground of appeal, the appellant claims that the Court of Appeal provided no reasoning in support of its ruling on the appellant's grounds of appeal, and provided inadequate reasoning in relation to the worldwide scope of the agreement.

The appellant maintains that the Court of Appeal limited itself to merely reproducing the first instance court's reasoning. In doing so, it failed to: (i) take into account the claims submitted with the appeal, and (ii) give due weight to the

express worldwide scope of the agreement and to the meaning of the documents attached to the agreement and its recital.

1.9 In its ninth ground of appeal, the appellant claims that the Court of Appeal failed to substantiate, with reasons, the meaning of the documents attached to the settlement agreement, which showed that the agreement applied to almost all countries worldwide and that its scope was therefore global in nature.
More specifically, the annexes showed that, when the settlement agreement was signed, The Gillette Company had already registered a Venus trademark in the United States in Class 8, and that in 2003 Kelemata S.p.A. had sought the registration in class 3 of a Venus trademark in the United States; consequently there had been coexistence, and therefore the agreement was necessarily applicable there.

1.10 In its tenth ground of appeal, finally, the appellant submits that the reasoning related to the true extent of the party's obligations was contradictory and illogical.
More specifically, the appellant claims that:
a) despite having described the disputed agreement as a settlement agreement, the Court of Appeal went ahead and applied the rules applicable to "coexistence contracts";
b) after having considered the reference to the countries where conflict already existed as being necessary, the Court of Appeal then held that the listing of those countries was irrelevant; and
c) the Court of Appeal superimposed the territorial scope and term of the agreement.

2. The appeal is unfounded.

2.1 The appellant mainly raises issues that concern the interpretation of the disputed settlement agreement, and claims that the lower court's interpretation is illegitimate and illogical. However, these claims are based on an incorrect reading of the judgment being appealed.

Although there may have been negligible ambiguities, the Court of Appeal judgment did not mean to say that all of the contract's provisions were territorially limited. Conversely, it only implied that the product subdivision was limited to countries where trademarks were already coexisting. However, this does not mean that other clauses cannot have an indefinite or global territorial scope: such as, for example, The Gillette Company's commitment not to assign its trademark to others, the parties' commitment to report to one another any interference in any country worldwide, or The Gillette Company's commitment to assign its registration in San Marino to Kelemata S.p.A.

Moreover, the Court of Appeal's reference to the limited admissibility of a perpetual coexistence obligation was also clearly misconstrued. This is because, as the appellant itself submits, the lower courts considered the term of the agreements to be the same as the duration of the trademarks.

Contrary to appellant's inferences, therefore, the lower courts interpreted clause 14 of the settlement agreement in terms that are compatible with the other contractual clauses.

Indeed the settlement agreement was clearly not designed to regulate the coexistence of the trademarks only in countries in which they had already been registered by both companies. But according to the lower courts' interpretation, the subdivision by product classes, envisaged by clause 14, only applied in countries where a conflict of registrations already existed. And although different

interpretations were possible, the lower courts respected the contract's internal consistency and, therefore, the Supreme Court of Cassation is prevented from assessing their interpretation.

In light of the case law of this Court, contractual interpretation is an issue that concerns the merits of the case (Supreme Court of Cassation, Section L, 25 February 2004, No. 3772, case no. 570512, Supreme Court of Cassation, Section III, 20 January 2003, No. 732, case no. 559863, Supreme Court of Cassation, Section III, 13 February 2002, No. 2074, case no. 552238), therefore this Court can only assess the interpretation of contracts in terms of inadequate or defective reasoning or infringement of the legal rules of interpretation. However, having established that the rules on contractual interpretation fall within the scope of a judgment on the merits, it follows that the infringement of these rules gives rise to defective reasoning. A distinction can certainly be drawn between "respect for the legal rules of interpretation and the consistency and logic of the reasoning adopted" (Supreme Court of Cassation, Section III, 13 May 2004, No. 9091, case no. 572836), but it cannot be doubted that the violation of the legal rules of interpretation is only relevant insofar as the judgment on the merits lacks a proper reasoning. This is because these rules do not regulate the decision but its reasoning. As in all the other cases in which the court provides a defective reasoning in a judgment on the merits, therefore, the decision may prove correct even when these rules are infringed; and it may prove incorrect even if those rules have been fully complied with.

The case law makes it absolutely clear that "in order to fall outside the competence of the Supreme Court of Cassation, the lower courts' interpretation of the agreement needs not to be the only possible interpretation, or even

hypothetically the best one, but it is sufficient that the interpretation in question is only one possible and plausible interpretation. Therefore, when two or more (plausible) interpretations of a contractual provision are possible, the party that proposed an interpretation rejected by the lower courts, cannot challenge the legitimacy of the lower courts' interpretation on the grounds that they preferred an interpretation to other possible interpretations" (Supreme Court of Cassation, Section III, 23 May 2006 No. 12123, case no. 591080, Supreme Court of Cassation, Section III, 17 July, 2003, No. 11193, case no. 565195, Supreme Court of Cassation, Section I, 24 January, 1966, No. 277, case no. 320526).

2.2 Having disregarded the claims related to the interpretation of the settlement agreement, there remains only to consider the seventh ground of appeal, which alleges the infringement of Article 1218 of the Italian Civil Code.

The appellant maintains that when the settlement contract was entered into, The Gillette Company had previously registered a Venus trademark in the United States in class 8; in 2003 Kelemata S.p.A. filed a trademark application of a Venus trademark in class 3; in 2004, The Gillette Company also obtained a trademark registration for class 3. Therefore, although Kelemata S.p.A. abandoned its registration in 2005, this cannot rule out that The Gillette Company was in default for having infringed the product class subdivision agreement for the trademarks.

However, the lower courts were correct in ruling out the aforementioned default, finding that the product class subdivision applied only in countries where the conflict between the trademarks in question already existed when the settlement agreement was signed. The appellant itself acknowledges that in 2002, when that

agreement was signed, only The Gillette Company had registered its trademark in the United States.

3. The appeal must therefore be dismissed and the respondent ordered to pay costs.

FOR THESE REASONS

The Court rejects the appeal and orders the appellant to pay costs to the defendant amounting to EUR 10,200, of which EUR 10,000 to cover legal fees, in addition to overheads and incidental legal expenses in accordance with the law.

Rome, 28 May 2015

Reporting (appeal) Judge
(Mr. Aniello Nappi)
(*Illegible signature*)

Filed with the Clerk's Office
7 July 2015
The Clerk
Arnaldo CASANO
[signature]

Repertorio n. 1386

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE

(Art.1, n. 4 del R.D.L. 14.7.1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque febbraio duemilasedici

5 febbraio 2016

in Milano, via Cesare Cantù n. 3, nel mio studio.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

= **Nicola ALIZADE,** nata a Londra il 28 agosto 1976, domiciliata in Milano, via Felice Casati n. 32.

Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la traduzione dall'italiano all'inglese della sentenza della Corte Suprema di Cassazione in data 28 maggio 2015 sul ricorso proposto dalla società "Kelemata S.p.A.", che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge la Comparente, la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia per una facciata sin qui.

Nicola Alizade