



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
UMBERTO LUIGI C. G. SCOTTI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere - Rel.
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere

Oggetto

Marchio figurativo
- nullità -
elemento distintivo
- fattispecie

Ud. 08/06/2022 CC
Cron.
R.G.N. 5/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5/2018 proposto da:

(omissis) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), giusta procura speciale autenticata per Notaio (omissis) di (omissis);

-ricorrente -

nonché contro



(omissis) S.p.a., (omissis) S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis)

(omissis), (omissis), giuste procure speciali per Notaio

(omissis) – Rep.nn. (omissis);

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

(omissis) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis)

, giusta procura speciale autenticata per Notaio (omissis)

;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatti di causa

La corte d'appello di Bologna ha respinto i gravami, principale e incidentale, proposti rispettivamente da (omissis)

s.n.c. e da (omissis) s.p.a. e (omissis)

s.r.l. contro la sentenza con la quale il tribunale di Bologna: (a) aveva accolto la domanda di (omissis) relativa alla nullità della frazione italiana del marchio internazionale (omissis) "relativamente al motivo (omissis)" in



esso presente per contraddistinguere prodotti alimentari; (b) aveva respinto la domanda di nullità di altri marchi comunitari di (omissis) "in ragione delle pronunce (..) del Giudice comunitario francese e dell'UAMI"; (c) aveva respinto la domanda di nullità proposta dalla stessa (omissis) quanto al marchio figurativo italiano del (omissis) n. 1.023.000 per mancanza di novità e per deposito in malafede (artt. 12 e 19 del codice della proprietà industriale, *hinc* c.p.i.); (d) aveva respinto le domande di (omissis) concernenti la contraffazione della frazione italiana del marchio internazionale n. (omissis) ; (e) aveva respinto la domanda di (omissis) di accertamento di avversi atti di concorrenza sleale; (f) aveva dichiarato, infine, cessata la materia del contendere con riferimento alle contestazioni di parte francese in ordine ai marchi figurativi del (omissis) .

La sentenza d'appello è stata impugnata da (omissis) con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Le intimete (omissis) e (omissis) hanno replicato con controricorso, nel quale hanno prospettato anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

A tale ricorso incidentale la (omissis) ha replicato a sua volta con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. – I due motivi del ricorso principale sono sviluppati come (i) violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e (ii) nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 156 cod. proc. civ.

In particolare, col primo mezzo, la sentenza d'appello è censurata nella parte in cui ha ommesso di esaminare uno dei



motivi di appello allora prospettati contro quella di primo grado, e segnatamente il motivo col quale (omissis) aveva lamentato che erroneamente fosse stata dichiarata la nullità, quantomeno parziale, della frazione italiana del proprio marchio internazionale n. (omissis) a proposito del "motivo (omissis)".

Col secondo mezzo la stessa sentenza è censurata, subordinatamente, per mancanza totale della motivazione, o per manifesta sua contraddittorietà, per l'eventualità che si debba ritenere quel motivo d'appello come disatteso.

II. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotta l'invalidità della sentenza, ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 156 cod. proc. civ., nella parte in cui ha dichiarato la validità dei restanti marchi UE azionati da (omissis) e respinto quindi l'impugnazione in merito alla mancata declaratoria di nullità dei marchi in questione relativamente al motivo "(omissis)" pure in essi contenuto.

III. - In ordine al ricorso principale deve osservarsi che è impugnato il capo della sentenza d'appello relativo alla declaratoria di nullità della frazione italiana del marchio internazionale n. (omissis) "relativamente al motivo (omissis)", ossia limitatamente al motivo a trama quadrettata che in esso compare con riferimento ai vasetti di confettura.

Tale motivo a trama quadrettata è stato ritenuto privo del carattere distintivo in quanto comunemente presente nel campo alimentare quale disegno della comune tovaglia di campagna, e dunque teso a richiamare, in via immediata e diretta, semplicemente i valori della cucina tradizionale.

IV. - Nel primo mezzo la ricorrente principale lamenta che vi stata un'omissione di pronuncia da parte della corte d'appello, poiché questa non avrebbe esaminato affatto la



doglianza con la quale la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte relativa alla dichiarazione di nullità parziale della frazione italiana del marchio internazionale.

Il motivo è fondato.

V. - L'impugnata sentenza contiene la premessa che "le censure di parte appellante (omissis) s.n.c. (..) si basano sull'assunto della asserita capacità distintiva della trama quadrettata cd. (omissis) (..) a prescindere dall'abbinamento di questa con la scritta (omissis) e ciò in virtù della riconosciuta fama commerciale acquisita dal marchio stesso in decenni di fortunata attività d'impresa".

Viceversa, deve osservarsi che ben più articolata era la censura proposta dall'appellante con riguardo alla declaratoria di nullità fatta dal tribunale.

In prospettiva di autosufficienza risulta difatti che il tribunale aveva accertato le caratteristiche del segno come avente a oggetto: (a) una componente da ritenere distintiva, integrata dalla dicitura " (omissis) " e (b) un'altra componente grafica, ritenuta invece non distintiva, integrata dal citato il motivo a quadretti cd. "(omissis)", riprodotto sul coperchio del vasetto.

Ciò aveva determinato, secondo il tribunale, la nullità del marchio in questione appunto "relativamente al motivo (omissis)".

VI. - La sentenza di primo grado era stata impugnata, tra l'altro, sulla base del rilievo che l'art. 13 del c.p.i. impone la nullità dei marchi costituiti "esclusivamente" da indicazioni generiche o descrittive.

La presenza di un elemento non distintivo in un marchio che invece presenta altri elementi distintivi, non poteva, secondo l'appellante (omissis), determinare



un'invalidità parziale, anche perché in materia di marchi non è contemplata, né ammessa, una nullità del genere, dovendosi il marchio valutare non nel senso atomistico, mediante cioè esame degli elementi specifici del segno complesso ritenuti di per sé privi di capacità distintiva, ma mediante valutazione complessiva dell'attitudine individualizzante dell'intero segno.

VII. - Dalla lettura della sentenza di secondo grado emerge che la corte d'appello non ha considerato affatto la ridetta censura nel complesso di ciò che la caratterizzava, ma si è concentrata sul solo profilo della trama (omissis) quale componente del marchio.

Tanto è vero che sempre a premessa della motivazione la stessa corte ha osservato che "le censure" si basavano sull'assunto della asserita capacità distintiva della suddetta trama quadrettata "a prescindere dall'abbinamento di questa con la scritta '(omissis)'", così dimostrando di non aver colto affatto qual era invece il senso complessivo e completo della doglianza relativa alla declaratoria di nullità della porzione italiana del marchio internazionale.

VIII. - Ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, come nella specie, sia stata completamente omessa la statuizione in ordine a un motivo di impugnazione relativo a un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (v. Cass. n. 2151-21, Cass. n. 10636-07).

Non può sostenersi, come invece ha obiettato la parte controricorrente, che la decisione d'appello sia stata adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da comportarne il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazione.



Così non è, proprio in ragione di quanto appena osservato a proposito dell'errata comprensione del gravame da parte della corte territoriale, evinta dal passaggio motivazionale posto a premessa dell'argomentazione stessa.

IX. - Il secondo motivo, subordinato al primo, con il quale si lamenta un'omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul medesimo punto di cui si è detto, resta ovviamente assorbito.

X. - Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

Con esso è censurato il capo della sentenza d'appello che, rigettando le censure prospettate, ha ritenuto invece validi i marchi comunitari (omissis) nn. (omissis).

In proposito giova dire che l'appello incidentale, allora proposto dal (omissis) e dalla (omissis) in merito alla mancata declaratoria di nullità dei marchi in questione relativamente al motivo "(omissis)" pure in essi contenuto, è stato respinto dalla corte d'appello in ragione di quanto già ritenuto dal giudice francese a proposito della capacità distintiva dei segni discendente dalla presenza (giustappunto) dell'espressione "(omissis)" accanto alla trama "(omissis)".

XI. - I ricorrenti incidentali sostengono che, ove si dovesse ritenere, in accoglimento del ricorso principale, che la sentenza impugnata sia affetta da una "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" a proposito della rilevanza della compresenza dell'espressione "(omissis)" in funzione distintiva, un eguale vizio dovrebbe "per simmetria e per esattamente le stesse ragioni esposte nei motivi di ricorso avversari, essere rilevato anche in relazione alle domande di nullità oggetto dell'appello incidentale".



L'affermazione è tuttavia incomprensibile, poiché priva di ogni correlazione con la premessa.

Non è difatti spiegato perché e in qual senso vi sarebbe una simmetria tra le situazioni menzionate.

La contraddittorietà motivazionale sostenuta nel ricorso principale, peraltro con un motivo che in questa sede devesi ritenere assorbito, era data da ciò: che la corte d'appello, da un lato, aveva respinto l'appello incidentale di (omissis) , teso a far dichiarare la nullità parziale dei marchi comunitari di (omissis) , ritenendo la presenza dell'espressione "(omissis)

" accanto alla trama "(omissis)" come idonea a conferire capacità distintiva ai marchi stessi, e dall'altro aveva mancato di svolgere un analogo ragionamento per riconoscere la validità della porzione italiana del marchio internazionale sopra indicato.

Non si comprende in qual senso, dunque, l'accoglimento del ricorso principale, peraltro nella parte relativa non tanto alla contraddittorietà della motivazione quanto alla omissione di pronuncia sul motivo d'appello di (omissis) teso a prospettare la medesima idoneità distintiva della porzione italiana del marchio, sarebbe tale da indurre - "per simmetria" - alla cassazione della sentenza anche nel capo relativo ai marchi comunitari ritenuti validi.

XII. - In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile l'incidentale.

L'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

Vedr  naturalmente la corte d'appello a quale tra le residue questioni controverse l'esame andr  ulteriormente esteso in forza della pronuncia di cassazione.



La corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile l'incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d'appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al detto ricorso incidentale, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 8 giugno 2022.

Il Presidente

