

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 2405 Anno 2015**

**Presidente: CECCHERINI ALDO**

**Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO**

**Data pubblicazione: 09/02/2015**

**SENTENZA**

sul ricorso 7230-2008 proposto da:

MEC S.A.S. MEDICINALI E COSMETICI DI MAURIZIO  
MAESTRI, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
TACITO 10, presso l'avvocato ENRICO DANTE, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
MAURIZIO CARRARO, giusta procura a margine del  
ricorso; - C.F.: 011460490151 -

2014  
2040

*Eni*  
**- ricorrente -**

**contro**

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS NEW YORK DI AURELIO  
IURILLI E C. S.N.C.;

- **intimata** -

sul ricorso 10242-2008 proposto da:

BAIF INTERNATIONAL PRODUCTS NEW YORK DI AURELIO  
IURILLI & C. S.N.C., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149/12,  
presso l'avvocato SERGIO FIDENZIO, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA  
MARIA ALLEGRETTI, giusta procura in calce al  
controricorso e ricorso incidentale; -*c.f.: 00952160109-*

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

**contro**

MEC S.A.S. MEDICINALI E COSMETICI DI MAURIZIO  
MAESTRI;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1263/2007 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2007;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 28/11/2014 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;  
udito, per la ricorrente, l'Avvocato E. DUMONTEL,  
con delega, che si riporta;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso  
per l'inammissibilità o rigetto del ricorso  
principale, assorbito il ricorso incidentale.

—

6

### Svolgimento del processo

1.- La Baif International Product New York di Aurelio Iurilli e c. (d'ora in avanti Baif) snc conveniva in giudizio la Mec sas Medicinali e Cosmetici di Maurizio Maestri (d'ora in avanti Mec). Esponeva di essere titolare del marchio registrato "slimmer" utilizzato per contraddistinguere un integratore alimentare con funzione dimagrante, per la cui commercializzazione si era avvalsa della società Mec la quale aveva immesso nel mercato un integratore alimentare ad uso dimagrante contraddistinto dal marchio "slimmix" e, deducendone il carattere contraffattorio, chiedeva di inibirne alla convenuta l'utilizzazione e di ordinare la pubblicazione della sentenza. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, deducendo in via di eccezione la nullità del marchio "slimmer" in quanto utilizzava un'espressione di carattere descrittivo e volgarizzata.

2.- Il Tribunale di Milano, con sentenza 5 settembre 2005, accoglieva le domande dell'attrice e rigettava l'eccezione della convenuta. Il gravame dalla società Mec è stato rigettato dalla Corte di appello di Milano, con sentenza 7 maggio 2007 (fatta eccezione per la revoca dell'ordine di pubblicazione della sentenza dato dal primo giudice).

3.- La Mec ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui si oppone la Baif International Product New York.

### Motivi della decisione

1.- Nell'unico motivo di ricorso la società Mec deduce la violazione degli artt. 18, lett. b), della legge marchi (21 giugno 1942 n. 929) e 13 c.p.i. (d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto lecito il marchio costituito da una parola di uso comune altamente descrittiva delle funzioni del prodotto e per non avere considerato che le ulteriori sillabe che integravano la radice "slim" rappresentavano soltanto un suo comparativo ma non apportavano una modifica di fantasia idonea a rendere lecito l'uso di una denominazione che restava generica e descrittiva.

2.- Il motivo è fondato per quanto di ragione.

3.- La Mec, convenuta in giudizio per contraffazione del marchio ("slimmer") utilizzato dall'attrice Baif per contraddistinguere un integratore alimentare con funzione dimagrante, ne aveva eccepito la nullità perché parola comune in lingua inglese, priva di capacità distintiva e meramente descrittiva di una caratteristica o di una funzione del prodotto.

La corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, dopo avere ritenuto sussistenti l'interferenza e il rischio di confusione nella percezione dei consumatori tra il predetto marchio e quello utilizzato dalla convenuta ("slimmix"), in quanto in gran parte coincidenti per

caratteristiche grafiche e cromatiche, ha rigettato l'eccezione di nullità del marchio "slimmer" e ne ha confermato la capacità distintiva. Secondo la Corte, il segno in questione, sebbene composto con la radice inglese "slim" (magro), non identifica immediatamente tra i consumatori quel prodotto appartenente al genere merceologico "integratore alimentare con funzione dimagrante", a prescindere dalla provenienza da un determinato produttore, e non v'è stata una successiva volgarizzazione dello stesso; si tratterebbe di un segno meramente evocativo o suggestivo in quanto destinato a consumatori che vogliono dimagrire e diventare "slim", ciò anche in virtù dell'integrazione di ulteriori sillabe che ne muterebbero il significato e farebbero assumere alla parola un significato diverso, immediatamente percepibile dai consumatori.

4.- A norma dell'art. 18 della legge n. 929/1942 (come modificato dal d.lgs. n. 480 del 1992 di recepimento della direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa) "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente delle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il

6

valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio..."; un'analogia previsione è nella lett. b) all'art. 13 c.p.i. (la cui lett. a ritiene privi di carattere distintivo anche i segni "che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio"). Parallelamente, gli artt. 47 della legge n. 929/1942 (come modificato dal d.lgs. n. 480 del 1992) e 25 c.p.i. sanciscono la nullità dei marchi privi di capacità distintiva (salvo che non l'abbiano acquistata successivamente alla registrazione, art. 47 bis legge n. 929/1942).

4.1.- La *ratio* di tali disposizioni è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione



produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto (v. Cass. n. 967/1999, n. 1929/1998).

4.2.- La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere (v. Cass. n. 1929/1998 cit., n. 11017/1992).

In tal senso è anche la giurisprudenza comunitaria la quale valuta la descrittività alla luce dell'interesse generale di assicurare che segni descrittivi di una o più caratteristiche di prodotti o servizi per i quali è chiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono prodotti e servizi simili (v. Corte giust. UE, 29 aprile 2004, C-456-457/01; anche Trib. I grado UE, 10 ottobre 2006

n. 302 evidenzia l'obiettivo di evitare che i segni e le indicazioni descrittive delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi).

In particolare, con riferimento ai marchi costituiti da parole in lingua straniera, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che non è vietata la registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale esso sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo (Corte giust. UE, 9 marzo 2006, C-421/04). Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa.

5.- Venendo alla fattispecie in esame, la Corte territoriale, per affermare la capacità distintiva ed escludere il carattere descrittivo del marchio "slimmer",

ha ritenuto insussistente l'aderenza concettuale della suddetta parola con un prodotto dimagrante come quello della società Baif; infatti ha ritenuto trattarsi di una parola non indicativa delle componenti del prodotto e, appartenendo ad un lingua straniera, non identificativa immediatamente di quel genere di prodotto, per effetto dell'aggiunta di ulteriori sillabe alla radice "slim", idonea a determinarne un mutamento di significato.

Le ragioni poste a fondamento di questa opzione ermeneutica non sono state espresse in modo sufficientemente comprensibile nella sentenza impugnata e, di conseguenza, il risultato non risulta conforme a diritto.

6.- Per attribuire o negare al marchio "slimmer" natura di denominazione generica o indicazione descrittiva, la Corte non avrebbe dovuto limitarsi ad un'analisi del segno in relazione alle componenti ovvero alla specie o alla qualità del prodotto, ma avrebbe dovuto considerare, come richiesto dagli artt. 18 della legge n. 929/1942 (succ. mod.) e 13 c.p.i., anche la "destinazione" e ogni "altra caratteristica" di un prodotto la cui finalità era proprio quella dimagrante che era richiamata dalla radice "slim" della parola inglese utilizzata nel marchio. Quest'ultima circostanza è stata considerata dalla Corte che ne ha però svalutato la rilevanza con l'argomento che l'aggiunta di alcune sillabe ("slim-mer") avrebbe provocato un mutamento di significato idoneo a rendere quella combinazione come di

*Opin*

fantasia o arbitraria. Tuttavia la ricorrente ha puntualmente obiettato che il suffisso aggiunto ("mer") introduce un comparativo di maggioranza il cui effetto non è un mutamento, ma un rafforzamento del significato della parola "slim". Ne consegue che la sua trasformazione in "slimmer", lungi dal fare acquisire al marchio una connotazione di fantasia, non farebbe cessare ma accrescere la ipotizzata natura descrittiva del marchio in relazione alla funzione dimagrante del prodotto. Il giudizio della Corte nel senso della natura suggestiva o evocativa (e non descrittiva) del marchio resta in tal modo privo di una base argomentativa solida e logicamente coerente.

6.1.- Ci si deve fare carico dell'obiezione secondo cui la connotazione di fantasia del marchio in esame deriverebbe proprio dall'utilizzazione di una parola straniera in un ambiente, come quello italiano, dove limitata sarebbe la conoscenza della lingua inglese e non ravvisabile, nella percezione dei consumatori ai quali il prodotto è destinato, un'aderenza concettuale del segno con il prodotto contraddistinto. A questa obiezione - non sviluppata ma ammessa implicitamente nella sentenza impugnata - la Corte territoriale non ha risposto ed è quindi venuta meno al compito di accertare se l'espressione in lingua straniera utilizzata nel marchio "slimmer" sia priva di capacità distintiva e meramente descrittiva nel territorio italiano nel quale è stata chiesta la

*Orsi*

registrazione, in quanto costituente o divenuta parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamare quel genere di prodotti o loro caratteristiche in maniera diretta e immediata. Ai fini di tale valutazione si deve avere riguardo al consumatore medio destinatario dei prodotti contraddistinti con quel marchio, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza (v. Cass. n. 21588/2014).

In linea con gli esposti principi, nella giurisprudenza comunitaria sono stati dichiarati nulli, perché meramente descrittivi, tra gli altri i marchi: "Cannabis" per alimenti contenenti canapa (Trib. I grado, 19 novembre 2009 n. 234), il segno "Color Edition" per cosmetici e prodotti per il trucco (Trib. I grado UE, 8 luglio 2008 n. 160), "Echin" per prodotti derivati dalla echinacea (Trib. I grado UE, 5 aprile 2006 n. 202), "Telepharmacy Solutions" per sistemi informatici applicati alla distribuzione e informazione farmaceutica a distanza (Trib. I grado UE, 8 luglio 2004 n. 289); nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati considerati privi di capacità distintiva i segni "Strass" per pezzi e pendagli di lampadari in cristallo (Cass. n. 1929/1998 cit.), "Semiflex" per prodotti abrasivi (Cass. n. 697/1999 cit.) ecc.

*Chvz*

7.- Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio: nel caso di parole straniere (come nella specie "slimmer") utilizzate come marchio denominativo (nella specie di un integratore alimentare con funzione dimagrante), al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accettare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 28 novembre 2014.



11