

# JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

## **Corte di Cassazione n. 735/2020: contraffazione di varietà vegetali e non rilevabilità d'ufficio della nullità del titolo**

Con decisione pubblicata il 15 gennaio 2020, la Cassazione si è pronunciata in materia di varietà vegetali, confermando la condanna per contraffazione di una varietà di vite registrata, in capo ad alcuni agricoltori che avevano coltivato tale varietà senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto.

La normativa nazionale vigente in materia di nuove varietà vegetali è contenuta del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) e precisamente nella Sezione VIII del Capo II del medesimo, agli artt. 100 – 116 C.P.I.

La nuova varietà vegetale è definita dalla legge come *“un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto (...), conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore”* (art. 100). I requisiti di validità della varietà vegetale sono novità, distinzione, omogeneità e stabilità (cfr. artt. 102 e da 103 a 106). Per quanto non espressamente disciplinato, l'art. 116 C.P.I. fa espresso rinvio al Capo IV del Codice, attinente alla disciplina dei brevetti per invenzione, in quanto non contrastante con le norme di cui agli articoli precedenti.

L'art. 107 stabilisce il contenuto del diritto del costitutore della varietà vegetale, vietando il suo sfruttamento da parte dei terzi, in assenza di previa autorizzazione da parte del costitutore. L'art. 107, § 1, specifica che necessitano dell'autorizzazione del costitutore la produzione o riproduzione (c. 1, lettera a), il condizionamento a tali fini (b), la vendita ed ogni altra forma di commercializzazione (c), l'esportazione o importazione (d), nonché la detenzione per uno degli scopi elencati.

La pronuncia di Cassazione in commento conclude una lunga e complessa vicenda giudiziaria, che ha visto contrapposti da un lato la **società italiana licenziataria esclusiva**, per l'Europa ed il bacino del mediterraneo, della varietà vegetale commercialmente nota come *“Red Globe”*, e, dall'altro lato, **alcuni agricoltori** siciliani.

La società conveniva in giudizio gli agricoltori per violazione della privativa - dapprima in via cautelare, con ricorso per descrizione e sequestro. La successiva causa di merito dinanzi al Tribunale di Caltagirone si concludeva con l'inibitoria alla coltivazione della varietà, assistita da penale in caso di violazione, oltre alla condanna al rimborso delle spese di lite in capo ai convenuti.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, la quale rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.

Gli appellanti adivano dunque la Corte di Cassazione, proponendo due motivi di ricorso, il secondo dei quali fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 345, c. 2 c.p.c. e 103 e 104 C.P.I., **per omessa pronuncia o difetto di motivazione sull'eccezione di nullità del brevetto**.

Al riguardo, si noti che la Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibili, perché implicanti questioni del tutto nuove, i profili di nullità brevettuale sollevati dagli appellanti.

La Corte precisa che l'eccezione di nullità era stata formulata in modo del tutto generico nell'atto di appello e specificata soltanto nell'ultimo atto del procedimento: le note di replica alla comparsa conclusionale.

In proposito, la Cassazione evidenzia anzitutto come il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, di cui all'art. 342 c.p.c. comporta non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata, ma

anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni. Ne consegue che **i motivi devono essere specificati nell'atto di appello, con cui si consuma il diritto di impugnazione.**

I ricorrenti **sostenevano** inoltre **la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali anche in tema brevettuale**, nonché in particolare in materia di varietà vegetali, affermando che **l'eccezione di nullità sarebbe espressione di interessi trascendenti quelli individuali.**

A tal fine, evocavano le pronunce delle **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, nelle cause **n. 26242 e 26243 del 2014**, aventi ad oggetto l'esegesi dell'eccezione di nullità proposta dal convenuto nelle azioni contrattuali, ove, in estrema sintesi, la Corte, rilevando che **ogni figura di nullità contrattuale si atteggia come una sanzione dell'ordinamento che consegue al disvalore assegnato ad un invalido assetto negoziale**, in quanto contrastante con interessi generali, ha ricavato la regola della **rilevabilità di ufficio di tutte le fattispecie di nullità del contratto.**

Si noti che, **da un punto di vista processuale**, Le Sezioni Unite rilevavano che il Giudice dispone in tal senso di un **potere-dovere, il quale, in caso di mancato rilievo della nullità in primo grado, può essere esercitato per la prima volta in appello e in Cassazione, ad opera della parte o dell'ufficio.**

Nella sentenza in commento, **la Corte di Cassazione rileva che il fenomeno della nullità del negozio giuridico e del contratto non può essere trasposto nella materia dei titoli di proprietà industriale**, sottolineandone la peculiarità, manifestata in particolare, ai fini che qui interessano, da un lato attraverso l'apposito **procedimento amministrativo** che si conclude con il **rilascio del titolo**, e d'altro lato, mediante la c.d. **presunzione di validità** del titolo stesso, prevista all'art. 121 C.P.I., citando al riguardo precedenti in tema di marchio (tra cui la recente sent. n. 4771/2018).

Sottolinea inoltre la Corte che, nella materia della proprietà industriale, è ravvisabile un **diverso meccanismo di tutela dell'interesse pubblico**, ovvero la **legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al P.M.**, ex art. 122, c. 1 C.P.I.

La Cassazione conclude pertanto rigettando il ricorso e confermando la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che a sua volta aveva suffragato le conclusioni cui era giunto il Tribunale in primo grado, a partire dalla condanna dei convenuti per contraffazione della varietà registrata.