

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29687/2017 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) in proprio e quale rappresentante di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS);

- intimati -

e contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) in proprio e quale rappresentante di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS),

- intimati -

e contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2465/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 2.11.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.3.2022 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE FICHERA.

## FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 18.7.2005 la s.p.a. (OMISSIS), facendo seguito al provvedimento cautelare di descrizione ottenuto inaudita altera parte, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la s.r.l. (OMISSIS), chiedendo l'accertamento della contraffazione da parte sua della porzione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS) e di collegati atti di concorrenza sleale, e instando conseguentemente per l'inibitoria, l'ordine di distruzione, l'emissione di congrue penali, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

(OMISSIS) si e' costituita, chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, l'accertamento da parte di (OMISSIS) della violazione dell'articolo 76, comma 1, lettera d), c.p.i. e la dichiarazione di nullita' del brevetto. Ha chiesto inoltre di essere manlevata dai terzi che ha chiamato in causa, ossia (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) (successivamente scissa nelle societa' (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)).

Sono intervenuti in giudizio anche i terzi chiamati, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e in via riconvenzionale il trasferimento in loro favore del brevetto (OMISSIS) o in subordine l'accertamento della sua nullita'.

La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, e' stata decisa dal Tribunale di Venezia con sentenza del 4.2.2014.

Il Tribunale:

a) ha rigettato la domanda di contraffazione;

b) ha dichiarato inammissibile la domanda di nullita' del brevetto per violazione dell'articolo 76, comma 1, lettera d), c.p.i.;

c) ha dichiarato la nullita' della porzione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS) di (OMISSIS) per carenza di altezza inventiva;

d) ha rigettato la domanda di conversione della porzione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS) in modello di utilita';

e) ha rigettato le domande proposte verso i terzi chiamati;

f) ha rigettato la domanda risarcitoria di (OMISSIS) verso (OMISSIS);

g) ha rigettato le domande di (OMISSIS) verso i terzi chiamati;

h) ha ravvisato una condotta di concorrenza sleale di (OMISSIS), consistente nell'offerta in vendita e nella vendita a prezzo ribassato della sedia ISO, presentata come identica a quella di (OMISSIS), con inibitoria e condanna risarcitoria nella somma di Euro 50.000,00 oltre accessori;

i) ha disposto la pubblicazione di dispositivo e sentenza;

l) ha compensato le spese di lite, rigettando la domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c., proposta da (OMISSIS) e ripartendo fra le parti i costi della consulenza tecnica d'ufficio.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello sia (OMISSIS), limitatamente ai capi 1, 3, 4 e 10 del dispositivo, sia (OMISSIS), limitatamente ai capi 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, e 13 del dispositivo.

Entrambe le parti hanno resistito all'appello avversario.

Si sono costituiti altresì i terzi chiamati (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo appello incidentale in relazione al capo 5 della sentenza di primo grado.

(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e' rimasta contumace.

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 2.11.2016:

a) ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS);

b) ha accolto, per quanto di ragione, l'appello di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e ha rigettato la domanda di concorrenza sleale e ogni altra domanda;

c) ha condannato (OMISSIS) alle restituzioni consequenziali;

d) ha compensato fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e ha posto le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte costituita.

La Corte di appello ha ritenuto tardivo l'appello incidentale di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS); ha confermato la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla carenza di altezza inventiva e alla esclusione della conversione del brevetto in modello di utilità, in adesione al parere peritale, ritenuta non scalfita dalle censure mosse da (OMISSIS); ha ribadito l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., nell'azione giudiziale di (OMISSIS); ha escluso la configurabilità nella condotta di (OMISSIS) di una concorrenza sleale a titolo di appropriazione di pregi o di scorrettezza professionale per vendita sottocosto.

3. Avverso la predetta sentenza del 2.11.2016, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) con atto notificato il 4.12.2017, svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 15.1.2018 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

Con controricorso e contestuale nomina di nuovo difensore, notificato il 26.2.2018, (OMISSIS) ha resistito al ricorso incidentale avversario.

Per la decisione sul ricorso proposto per la trattazione in udienza pubblica e' stato applicato lo speciale rito "cartolare" previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato a tutto il 2022 dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale e l'accoglimento del secondo, con l'enunciazione di un relativo principio di diritto.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente (OMISSIS) denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

4.1. In particolare, la ricorrente osserva che la Corte di appello aveva violato lo stesso principio che pur aveva dichiarato di voler seguire, nel momento in cui aveva aderito alla consulenza tecnica d'ufficio, ignorando le critiche specifiche all'elaborato peritale che l'attrice appellante aveva rivolto con le sue memorie tecniche e sulle quali si era sviluppato il contraddittorio.

4.2. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché proposto con riferimento al mezzo di cui dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, per far valere un "vizio di motivazione", neppure meglio precisato, e che certamente non può essere ricondotto all'ipotesi di assenza grafica o mera apparenza della motivazione, comportante la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, a fronte dell'ampia esposizione da parte della Corte distrettuale delle ragioni che la inducevano a concordare con il Tribunale e il consulente tecnico d'ufficio sulla carenza di altezza inventiva del brevetto (OMISSIS) (cfr. sentenza impugnata, pag. 10-13).

4.3. Nella giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione alle valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche; il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; infatti l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019, Rv. 653010 - 01; Sez. 1, n. 28647 del 24.12.2013, Rv. 628930-01).

Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015, Rv. 634182 - 01; Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2007, Rv. 595700 - 01; Sez. 3, n. 10688 del 24.4.2008, Rv. 603249 - 01). In tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'articolo 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009, Rv. 606211 - 01).

4.4. La ricorrente invoca però un ulteriore indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, formatosi peraltro con riferimento al previgente testo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che consentiva l'impugnazione per vizio motivazionale "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio".

Secondo tale indirizzo, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale dovrebbe spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11.6.2018, Rv. 649560 - 01; Sez. 1, n. 23637 del 21.11.2016, Rv. 642660 - 01; Sez. 1, n. 26694 del 13.12.2006, Rv. 596094 01; Sez. 3, n. 12703 del 19.6.2015, Rv. 635773 - 01).

In ogni caso, beninteso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, e' tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita', trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita' (Sez. 1, n. 11482 del 3.6.2016, Rv. 639844 - 01; Sez. 1, n. 16368 del 17.7.2014, Rv. 632050 - 01; Sez. 3, n. 7078 del 28.3.2006, Rv. 587897 - 01).

4.5. La piu' recente giurisprudenza di questa Corte ritiene tuttavia che questi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione inter partes nel quale non e' inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 1, n. 26305 del 18.10.2018, Rv. 651305 01); in particolare e' stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorche' si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019, Rv. 653010 - 01; vedasi anche Sez. 5, n. 30364 del 21.11.2019, Rv. 655931 - 01).

4.6. Non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29.1.2018 della Sez. 3, pur resa gia' con riferimento al nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5; in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame e' stata ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale circoscritto al "minimo costituzionale" la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, rilevante ai fini dell'accertamento di responsabilita' per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non gia' alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai meri fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti.

4.7. In conclusione il ricorrente, non puo' limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o piu' precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioe' da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

In altri e piu' chiari termini, non e' la critica, in se' e per se', alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (in questo senso, cfr. in motivazione, Sez. 1 n. 22056 del 13.10.2020).

Non ragiona diversamente quella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'omesso esame della stessa consulenza tecnica d'ufficio; l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non e' inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilita' sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui e' possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.6.2020, Rv. 658062 - 01; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della c.t.u.).

4.8. Nella fattispecie le critiche rivolte con il mezzo in esame non si adeguano allo schema concettuale sopra illustrato poiche' la ricorrente lamenta semplicemente la mancata considerazione specifica di argomentazioni difensive e non gia' quella di fatti storici oggettivi ben individuati.

Soprattutto la ricorrente non considera che la Corte di appello, lungi dall'aderire acriticamente alle conclusioni peritali, gia' fatte proprie dal Tribunale di primo grado, ha preso in esame tutte le censure che erano state rivolte dalla (OMISSIS) all'elaborato del tecnico d'ufficio (pag. 11-13: mancata considerazione del rapporto di ricerca EPO; carattere non scontato del ricorso alla tecnica nota della saldatura a proiezione per l'abbattimento dei costi; parametro di riferimento del tecnico di settore; necessita' di modifica degli elementi ad "U" e a "L"; anteriorita' (OMISSIS); successo e commerciale enorme delle sede ISO che sfruttavano il modello (OMISSIS); considerazione come rilevante e specifica dell'anteriorita' del manuale (OMISSIS)).

5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 48 c.p.i. e articolo 56 CBE, quanto alla ritenuta insussistenza del requisito dell'altezza inventiva del brevetto (OMISSIS) nonche' omesso esame di fatti decisivi quanto all'esistenza di un pregiudizio tecnico e alla inopponibilita' delle anteriorita' ritenute rilevanti.

5.1. La ricorrente assume che dal fatto che la tecnica applicata (saldatura a proiezione) fosse in generale nota non poteva essere ricavata anche l'ovvieta' della sua applicazione nella realizzazione di un prodotto noto (telaio delle sedie ISO), senza verificare anche la sussistenza dei c.d. pointers, ossia suggerimenti univoci che potessero orientare il tecnico del ramo a tale applicazione.



Inoltre sarebbero stati ignorati:

a) il pregiudizio tecnico della ritenuta difficile gestione della saldatura a proiezione che il tecnico del settore avrebbe dovuto superare;

b) le contestazioni della (OMISSIS) circa l'incertezza della collocazione temporale e il difetto di prova di divulgazione e provenienza dei documenti di anteriorita' prodotti da (OMISSIS);

c) il successo commerciale del prodotto della (OMISSIS);

d) le risultanze del rapporto di ricerca dell'Ufficio Brevetti Europeo.

5.3. Giova premettere che il mezzo di ricorso di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, contestualmente proposto dalla ricorrente, e' inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., comma 5, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell'articolo 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

Nella specie le divergenze fra la sentenza di primo grado e quella di appello riguardano solo il tema e le questioni di fatto inerenti la domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale e non investono invece il tema della validita' del brevetto (OMISSIS), al quale si riferisce il presente motivo.

5.4. In ogni caso, la Corte di appello non ha affatto mancato di esaminare i fatti indicati dalla ricorrente che esprime semplicemente il proprio dissenso dalla loro valutazione, senza neppure dimostrare, come pure sarebbe stato necessario, la loro decisivita'.

5.5. Va ricordato, peraltro, che:

a) non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Sez. U., n. 8053 del 7.4.2014);

b) il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisivita', in quanto correlata all'interesse all'impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il

giudice a una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiche' l'attributo si riferisce al "fatto" in se', la "decisivita'" attiene, inoltre, al nesso di causalita' tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioe', apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: Sez. 3, n. 22979 del 7.12.2004, Rv. 578849 - 01; Sez. L, n. 3668 del 14.2.2013, Rv. 625092 - 01);

c) lo stesso deve essere stato "oggetto di discussione tra le parti": deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto controverso, contestato, non dato per pacifico tra le parti;

d) la parte ricorrente deve indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. U., n. 8053 del 7.4.2014, cit.).

5.6. La ricorrente lamenta inoltre la violazione di legge con riferimento all'articolo 48 c.p.i. e all'articolo 56 della Convenzione sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 e riveduta il 29 novembre 2000 (CBE 2000).

Il primo articolo reca: "Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui dell'articolo 46, comma 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva".

Il secondo dispone, pressoché analogamente: "Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva."

5.7. In realta' la ricorrente non deduce direttamente - e comunque non dimostra - la violazione delle citate norme, ma lamenta la non corretta applicazione delle Guidelines dell'Ufficio Europeo dei brevetti (European Patent Office: EPO) e in particolare della tecnica utilizzata dall'EPO per la valutazione del requisito dell'altezza inventiva (il c.d. inventive step), efficacemente riassunta nella formula del "problem-solving approach" (metodo della soluzione del problema tecnico).

Si e' detto che un'invenzione e' considerata come implicante attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica; poiche' la verifica della sussistenza di questo requisito viene necessariamente compiuta ex post (ossia dopo l'invenzione) e' necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione.

A questo scopo l'Ufficio Europeo dei brevetti ha fissato delle linee guida che vengono comunemente riassunte con la denominazione sintetica "problem-solution approach".

Tale approccio, appunto, consta di tre gradi di valutazione e precisamente:

- a) la determinazione della prior art (stato della tecnica) del settore di riferimento;
- b) l'individuazione del problema tecnico oggettivo che l'invenzione si propone di risolvere;
- c) la verifica se la soluzione adottata per il problema tecnico oggettivo, a partire dalla prior art, risultasse "ovvia" (ossia evidente) per la figura del tecnico del ramo.

Quest'ultimo livello di valutazione viene comunemente definito come "would - could approach" ed è finalizzato a verificare, con giudizio ex ante, se l'esperto del ramo sarebbe stato spinto a risolvere il problema tecnico oggettivo partendo dalla prior art nella speranza di risolverlo o quantomeno nell'aspettativa di ottenere qualche miglioramento o vantaggio. Occorre, cioè, valutare se, alla luce della tecnica nota, un esperto del ramo non solo "avrebbe potuto" (could) individuare la soluzione poi brevettata, ma (specificamente) "sarebbe stato spinto" verso quel trovato, ossia avrebbe individuato la soluzione brevettata (would), applicando la tecnica nota al problema tecnico.

Nella conduzione del problem solving approach riveste cruciale importanza l'individuazione delle caratteristiche del "tecnico del ramo" o "esperto del settore", figura di riferimento di tutto il processo logico e valutativo, posto che è ad essa che devono essere attribuite le conoscenze della tecnica nota e le abilità nella ricerca delle possibili soluzioni al problema tecnico.

5.8. Questa Corte non ha mai affermato, come sembra sostenere la ricorrente, che la mancata applicazione del problem solution approach, e tantomeno una non corretta applicazione dei passaggi logici e delle scansioni di tale metodo di valutazione, comporti violazione dell'articolo 48 c.p.i. e dell'articolo 56 CBE.

Non lo ha fatto con la sentenza citata dalla ricorrente n. 3805 del 26.2.2016, che si è semplicemente confrontata con l'avvenuta applicazione di tale metodo da parte dei giudici di merito.

Ne diversamente ha opinato la sentenza n. 30501 del 23.11.2018 che ha disatteso censure apparentemente conformate come vizi di violazione di legge, ma attinenti in realtà alla ricostruzione del fatto e alla relativa valutazione tecnica, non sindacabile in sede di legittimità.

La censura deve essere riferita a norme di legge, violate o mal applicate, come, in tema di altezza inventiva del trovato industriale, l'articolo 48 c.p.i. o l'articolo 56 della Convenzione sul rilascio dei brevetti Europei

firmata a Monaco di Baviera il 5.10.1973, nella versione risultante dall'Atto di revisione firmato sempre a Monaco di Baviera il 29.11.2000, oggetto di ratifica ed esecuzione ad opera della L. 29 novembre 2007, n. 224.

La violazione o la non corretta applicazione delle linee guida (Guidelines) elaborate dall'Ufficio Europeo dei brevetti per disciplinare la propria attivita', in particolare quelle inerenti il metodo del problem solution approach, puo' venire in rilievo solo se e in quanto comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie sopra citate e in esse si risolve.

5.9. In realta' e a ben vedere, la ricorrente critica il giudizio di fatto, formulato dal consulente e uniformemente fatto proprio da entrambi i giudici del merito, su quale sarebbe stato il comportamento del tecnico del settore nella risoluzione del problema tecnico, con riferimento ad un certo stato della tecnica. Cosi' facendo, anziche' prospettare la violazione di legge asseritamente rappresentata, la ricorrente invade la sfera riservata del merito, laddove si duole che i giudici non abbiano considerato l'esistenza di un pregiudizio tecnico (la difficolta' di gestione del controllo di corrente richiesto dal metodo di saldatura a proiezione) che avrebbe dissuaso dalla soluzione il tecnico del ramo, che quindi senza salto inventivo non avrebbe (would) optato per essa.

5.10. Pur a fronte dell'inammissibilita' di questo profilo del motivo, la Corte ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3, per la particolare importanza della questione: "In tema di nullita' di brevetto per invenzione industriale per mancanza di altezza inventiva, il ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - per essere ammissibile e consentire l'esame del merito della violazione - deve prospettare la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto paradigmatiche quali l'articolo 48 c.p.i. o l'articolo 56 della Convenzione sul rilascio dei brevetti Europei firmata a Monaco di Baviera il 5.10.1973, nella versione risultante dall'Atto di revisione firmato sempre a Monaco il 29.11.2000, oggetto di ratifica ed esecuzione ad opera della L. 29 novembre 2007, n. 224, e non la violazione o la non corretta applicazione delle linee guida elaborate dall'Ufficio Europeo dei brevetti, e in particolare quelle inerenti il metodo del "problem solution approach", che possono venire utilmente in rilievo solo se e in quanto la loro lesione comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie sopra menzionate".

5.11. Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte con il secondo motivo, formulate dalla ricorrente anche in termini di violazione di legge, la Corte osserva quanto segue.

5.11.1. Quanto alla lamentata mancanza di pointers, ossia di suggerimenti univoci sospingenti il tecnico del ramo all'utilizzo della tecnica a saldatura a proiezione nella fabbricazione di telai ISO e alla connessa doglianza della mancata considerazione del pregiudizio tecnico rappresentato dalle difficolta' di gestione di tale metodica, le censure della ricorrente si riversano ampiamente nel merito per contestare l'apprezzamento del consulente e dei giudici del fatto, chiedendo financo a questa Corte di legittimita' di esaminare direttamente specifiche risultanze istruttorie piuttosto che altre valorizzate dalla Corte territoriale, nonche' dal Tribunale di prima cura.

I giudici del merito, infatti (sentenza impugnata, pag. 11 e 14) hanno condiviso una valutazione di ovvietà basata, fra l'altro, sull'evidenza, costituita da una deposizione testimoniale ( (OMISSIS)) richiamata a pagina 11 della sentenza impugnata, e su di una consulenza tecnica che aveva confutato adeguatamente alle pagine 34-35 dell'elaborato le osservazioni critiche della difesa tecnica (OMISSIS).

Inoltre le censure della ricorrente sono del tutto generiche e non autosufficienti nel riferire le affermazioni del C.t.u., riportate invece più analiticamente dalla controricorrente (controricorso, pag. 21-22) anche con riferimento all'opinione del perito (pag. 47 dell'elaborato) secondo cui l'elevato consumo di energia elettrica non rappresentava un pregiudizio tecnico e comunque l'oggetto del brevetto (OMISSIS) non era un metodo di saldatura, ma un telaio di sedia.

5.11.2. Quanto alla contestazione inerente l'opponibilità delle anteriorità considerate (telaio sgabello (OMISSIS) e Manuale tecnico (OMISSIS)), la ricorrente non riporta completamente il testo dell'elaborato tecnico avallato dalla Corte di appello, che ha giudicato verosimile la dichiarazione della (OMISSIS) (cfr. controricorso pagg. 25), non considera la ritenuta irrilevanza dell'antiorità del Manuale (OMISSIS) (pag. 13 della sentenza impugnata) e soprattutto ignora la proclamata non decisività delle due anteriorità secondo il C.t.u. (pag. 44 della relazione peritale).

5.11.3. (OMISSIS) critica la sentenza per non aver considerato l'enorme successo commerciale del modello (OMISSIS), in contrasto con le Guidelines EPO, ma dimentica che la Corte di appello ha escluso espressamente la rilevanza di tale elemento ai fini della dimostrazione dell'altezza inventiva (sentenza impugnata, pag. 13).

In ogni caso, si è detto che la violazione delle Guidelines non comporta, neppure astrattamente, violazione di legge: il che esimerebbe dal ricordare che secondo le stesse Guidelines il successo commerciale non è elemento da solo rilevante e non può sostituire l'ineliminabile giudizio tecnico, potendo semmai essere valorizzato solo come elemento sussidiario.

Recitano infatti le predette linee guida "commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step", ossia "il successo commerciale da solo non può essere considerato indice di altezza inventiva".

Il che equivale a dire che non si tratta pacificamente di elemento decisivo.

5.11.4. L'ultimo profilo di censura attiene alla pretermissione delle risultanze del rapporto di ricerca EPO.

La censura è del tutto generica, specie perché non evidenzia quali elementi la Corte di appello avrebbe potuto ritrarre da tale documento, che, di per sé, è stato giustamente ritenuto non vincolante con affermazione ineccepibile e neppure contestata dalla ricorrente.

6. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 82 c.p.i. quanto al rigetto della domanda di conversione in modello di utilità, che era stata disattesa senza tener conto della diversità dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento di tale diritto.

6.1. A tal riguardo la Corte veneziana, a pagina 13 dell'impugnata sentenza, ha dichiarato di condividere la valutazione del consulente d'ufficio e del Tribunale e ha ribadito che il prodotto non risultava nuovo e di particolare efficacia e comodità, non rilevando a tal fine il miglioramento delle tempistiche di produzione.

6.2. L'articolo 82, comma 1, del c.p.i. dispone "Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti".

6.3. La ricorrente anche in questo caso prospetta una insussistente violazione di legge per censurare una valutazione in fatto e nel merito formulata dalla Corte di appello.

Questa infatti non ha affatto applicato indebitamente i presupposti dell'articolo 48 c.p.i. alla richiesta di conversione in modello industriale ma si è riferita, implicitamente ma inequivocabilmente, all'articolo 82 del c.p.i., escludendo appunto la "particolare efficacia e comodità" del trovato.

6.4. Per completezza, si ricorda che questa Corte ha affermato che l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, mentre il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. L'accertamento della sussistenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 16949 del 10.8.2016 Rv.640906 - 01; Sez. 1, n. 21565 del 27.7.2021, Rv. 661924 - 01; Sez. 1, n. 19715 del 13.11.2012, Rv. 624427 - 01).

7. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2598 c.c..

7.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello aveva fatto riferimento ai principi giurisprudenziali in tema di vendita sottocosto concorrenziale, senza considerare che la sentenza di primo grado aveva ritenuto illecita la condotta di (OMISSIS) per l'ingannevole accostamento dei suoi prodotti, predicati uguali a quelli di (OMISSIS), amplificando il vantaggio indebito con l'indicazione del minor prezzo praticato.

Inoltre (OMISSIS) aveva presentato come equivalenti ai prodotti (OMISSIS) anche i telai realizzati senza il ricorso alla tecnica della saldatura a proiezione.

7.2. La Corte di appello, quanto alla ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex articolo 2598 c.c., n. 2, ha fatto riferimento alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, secondo cui la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (articolo 2598 c.c., n. 2) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Sez. 6 - 1, n. 100 del 7.1.2016, Rv. 638572 - 01; Sez. 1, n. 9387 del 10.11. 1994, Rv. 488507 - 01).

Recentemente (Sez. 1, n. 19954 del 13.7.2021) è stato ribadito che "l'imprenditore concorrente "si appropria di pregi" di un'altra impresa, secondo la fattispecie dell'articolo 2598 c.c., comma 1, n. 2, in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. auto-attribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a se', mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o 6 caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento".

Per altro verso, e con riferimento alla vendita sottocosto quale ipotesi tipica di illecito concorrenziale professionalmente scorretto ex articolo 2598 c.c., n. 3, la Corte di appello si è rifatta alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi praticati sul mercato deve essere considerata normalmente lecita costituendo esplicazione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata dall'articolo 41 Cost., mentre l'eventuale scorrettezza di una specifica condotta deve essere valutata alla stregua dell'interesse geniale e non può dipendere dal solo fatto che metta in difficoltà i concorrenti perché in ciò risiede l'essenza stessa della concorrenza, in cui è connotato l'elemento competitivo che si rivolge in obiettivo vantaggio per il mercato e i consumatori.

In particolare questa Corte ha affermato che la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'articolo 2598 c.c., n. 3, in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare. (Sez. 1, n. 1636 del 26.1.2006, Rv. 585933 - 01; Sez. 1 n. 2980 del 7.2.2020, Riv. 656684-01).

A tal proposito è stato osservato che "a parte l'ovvia necessità di rispettare le regole dettate a proposito della vendita sottocosto dalla normativa speciale in materia di commercio (di cui però non è questione nel presente caso), occorre anzitutto osservare come la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei

prezzi che egli intenda attuare sul mercato non possa, in via di principio, non esser considerata lecita, trattandosi di uno dei modi in cui si esplica la liberta' d'iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 Cost., comma 1. Questa liberta', naturalmente, non e' assoluta, ed incontra i limiti indicati nei due commi successivi del medesimo articolo 41; ma resta il fatto che, per poter affermare la scorrettezza di un comportamento cosi' strettamente legato alle valutazioni di rischio ed ai calcoli di costo e rendimento tipici dell'attivita' d'impresa, bisogna che esso risulti incompatibile con regole o principi chiaramente posti dall'ordinamento. E bisogna che siffatte regole o principi siano, per parte loro, riconducibili a quell'esigenza di utilita' sociale solo con riferimento alla quale il menzionato articolo 41 Cost., comma 2, consente di limitare la liberta' d'impresa. In quest'ottica, appare chiaro come la valutazione di eventuale scorrettezza di un dato comportamento - in specie, ma non solo, per quel che riguarda la determinazione del prezzo al quale un bene o un servizio venga offerto sul mercato - debba essere compiuta non nell'interesse dei mercanti, ma in quello del mercato. Occorre cioe' aver riguardo a quel che nuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo (in tal senso si veda anche Cass. 11 agosto 2000, n. 10684), e quindi alla generalita' dei consumatori, perche' in questo risiede l'interesse generale, a prescindere dalla convenienza di una determinata categoria professionale. Se cosi' e', necessariamente ne discende che la scorrettezza nella fissazione di un determinato prezzo non puo' dipendere dal solo fatto che i concorrenti ne siano messi in difficolta': in cio' sta l'essenza stessa della concorrenza, cui e' connaturato l'elemento competitivo per il quale ciascuno dei concorrenti si sforza di prevalere sull'altro. Ne' certo sarebbe sostenibile che la competizione sia lecita soltanto a patto di esplicitarsi sul piano strettamente produttivo, ossia attraverso la riduzione dei costi di produzione a parita' di qualita' del prodotto, essendo invece fuor di dubbio che siano del pari lecite tecniche di concorrenza che operano sul piano finanziario e, in generale, attraverso varie possibili forme di "marketing". I limiti entro i quali un tal comportamento e' legittimo finiscono per identificarsi, percio' unicamente con quelli che il legislatore Europeo, prima, e quello nazionale, poi, hanno posto alla liberta' d'impresa al fine di garantire appunto la funzionalita' del mercato e di tutelare l'interesse dei consumatori. In tanto, allora, si potra' sostenere che la fissazione di prezzi piu' o meno bassi e' atto di concorrenza sleale, in un determinato mercato o in un settore rilevante di esso, in quanto essa contrasta con le regole cui s'e' appena fatto cenno, e segnatamente con il divieto di abuso di posizione dominante desumibile dall'articolo 82 (ex articolo 86) del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e dalla L. n. 287 del 1990, articolo 3. In altre parole, la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) appare contraria ai doveri di correttezza evocati dall'articolo 2598 c.c., n. 3, solo se a parlarne sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non, appunto, quello di eliminare i propri concorrenti per poter poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio cosi' venutasi a determinare (si veda, in tal senso, Corte di Giustizia 3 luglio 1991, n. 62, in causa C 62-86)".

7.3. In realta' e a ben vedere, la ricorrente non sostiene di aver dedotto una vendita sottocosto (il che comporta l'allegazione che il concorrente venda il proprio prodotto a un prezzo inferiore ai costi di produzione, maggiorati dei carichi fiscali, allo scopo di danneggiare l'altra impresa), ma semplicemente di aver accusato (OMISSIS) di vendere telai per sedie ISO realizzati con la diversa tecnica della "saldatura con materiale" (cioe' con una tecnica diversa dalla "saldatura a proiezione" adottata da (OMISSIS)) affermando falsamente che essi erano uguali a quelli di (OMISSIS) e al tempo stesso offrendoli a un prezzo significativamente inferiore.

Chiarisce ancora (OMISSIS) che l'accusa non riguardava il prezzo praticato, che valeva a solo ad amplificare l'effetto dell'illecito, ma la falsa affermazione di equivalenza fra i prodotti realizzati con tecniche di saldatura diversa.



7.4. Il motivo così spiegato dalla ricorrente e sostanzialmente ricondotto all'assunto di una pubblicità comparativa scorretta e illecita, per un verso, appare generico e non autosufficiente, laddove pretende di riferirsi a dichiarazioni commerciali di equivalenza fra i prodotti delle due imprese, asseritamente divulgate da (OMISSIS), senza dar conto del loro tenore e tantomeno delle evidenze probatorie che le dimostrerebbero e della loro localizzazione in atti.

D'altro canto, la ricorrente dà per provata la non equivalenza dei due prodotti in comparazione solo perché realizzati con tecnica diversa, elemento questo tutt'altro che scontato, visto che la stessa ricorrente sostiene che i vantaggi del suo procedimento erano costituiti da risparmi di lunghi tempi di esecuzione e di elevati consumi di materiali e non dalla qualità del risultato.

Inoltre la sentenza impugnata ha dato conto della irrilevanza delle produzioni di (OMISSIS) che dimostravano solamente che la convenuta pratica un prezzo leggermente inferiore a quello dell'attrice, mentre le prove testimoniali sono state specificamente analizzate dalla Corte territoriale ed espressamente ritenute non conducenti (pag.18).

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2598 c.c. e articolo 96 c.p.c..

8.1. Per un verso, la ricorrente incidentale, pur ammettendo che il ricorso ad azioni giudiziarie, cautelari e di merito, a tutela di privative industriali inesistenti non configuri automaticamente un illecito concorrenziale, come puntualizzato dalla Corte di appello, sottolinea di aver dedotto una serie di comportamenti, leciti solo isolatamente, ma illeciti nel loro complesso, se debitamente contestualizzati, e unificati dall'unico fine di nuocerle (accordo 8.1.2001 con (OMISSIS); riconoscimento della veste di ideatore e realizzatore del prodotto in capo a (OMISSIS) che si era riservata la brevettazione; presentazione di domanda di brevetto attraverso soggetti collegati e ricorso cautelare relativo alle curve all'americana).

Per altro verso, la ricorrente invoca il principio dell'abuso dello strumento processuale addebitato alla controparte in aperta violazione delle regole generali di correttezza e buona fede.

8.2. Quanto al primo profilo, la ricorrente incidentale non denuncia alcuna violazione o falsa interpretazione della norma invocata ma lamenta in realtà che non sia stato correttamente valutato il complesso delle condotte poste in essere da (OMISSIS).

Così facendo, la censura tralascia nel merito, chiedendo a questa Corte la rivisitazione delle risultanze istruttorie.

In secondo luogo, la ricorrente incidentale si riferisce al contenuto delle sue allegazioni relative al complessivo disegno nel quale pretende di inserire le iniziative giudiziarie delle controparte per ottenerne una valutazione globale di illiceità concorrenziale, ma non trascrive, né sintetizza il contenuto dello specifico motivo di appello che avrebbe imposto alla Corte lagunare di considerare tale prospettiva: adempimento questo imprescindibile, tenuto conto che pag. 8 la sentenza impugnata registra la censura mossa con il gravame nella sola deduzione dell'avvio delle azioni cautelari e di merito al fine di paralizzare la produzione e la vendita delle sedie ISO da parte di (OMISSIS), e non altro.

8.3. Quanto all'esclusione della sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in materia di responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'11.9.2012 - il controllo di sufficienza della motivazione (Sez. 2, n. 37713 del 1.12.2021; Sez. 6-3, n. 32822 del 9.11.2021; Sez. 3, n. 19298 del 29.9.2016, Rv. 642582 - 01; Sez. 1, n. 13827 del 23.6.2011, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 327 del 12.1.2010, Rv. 610816 - 01; Sez. 1, n. 13071 del 8.9.2003, Rv. 566624 - 01).

8.4. Pertanto il primo motivo va ritenuto nel complesso inammissibile.

9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 76, lettera d) e articolo 118, comma 4, nonché all'articolo 81 c.p.c., con riferimento alla ritenuta inammissibilità della sua domanda di nullità del brevetto Europeo, giacché, vertendosi in tema di condizione dell'azione, la decorrenza doveva essere valutata al momento della decisione della causa e non a quello della domanda.

9.1. La Corte di appello sul punto ha condiviso l'opinione del Tribunale, confermando la statuizione circa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di nullità perché proposta il 30.10.2005, in anticipo rispetto al termine dilatorio biennale di cui all'articolo 118 c.p.i., dal momento che il brevetto Europeo di (OMISSIS) era stato concesso il 18.8.2004, a nulla rilevando che il termine fosse maturato in corso di giudizio.

9.2. Giova ricordare che la Corte di appello ha rigettato l'appello di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità della frazione italiana del brevetto (OMISSIS) per assenza del requisito dell'altezza inventiva, rigettando altresì la domanda di conversione in modello di utilità - statuizioni queste entrambe confermate in questa sede di legittimità - ma non ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale di nullità per violazione dell'articolo 76, comma 1, lettera d), c.p.i., già ritenuta appunto inammissibile perché "prematura".

È il caso inoltre di evidenziare che (OMISSIS) aveva chiesto in via riconvenzionale principale (punto 3 delle sue conclusioni di primo grado) di dichiarare la nullità del brevetto (OMISSIS) per violazione dell'articolo 76, comma 1, lettera d), c.p.i., ossia perché registrato dal non avente diritto; la disposizione citata recita

infatti "se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'aveute diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118".

In subordine (punto 4 delle sue conclusioni di primo grado) (OMISSIS) aveva chiesto di dichiarare la nullita' del brevetto per mancanza delle condizioni di brevettabilita' del trovato e tale domanda e' stata accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte distrettuale.

9.3. Al proposito il Procuratore generale ha condiviso la critica e le argomentazioni svolte dalla ricorrente incidentale e ha proposto l'accoglimento del motivo con enunciazione di un apposito principio di diritto.

9.4. L'articolo 118, comma 3, c.p.i. prevede che se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa dall'aveute diritto, questi puo' in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

Il comma 4 dello stesso articolo consente a "chiunque ne abbia interesse" di far valere la nullita', decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto qualora l'aveute diritto non si sia valso di una delle predette facolta'.

9.5. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile a causa del difetto di interesse della ricorrente a conseguire la dichiarazione di nullita' del brevetto per altra ragione rispetto a quella ravvisata dai giudici di merito e in particolare perche' registrato dal non aveute diritto e non per carenza di altezza inventiva; cio', tanto piu' che la ricorrente non si pretende titolare del diritto alla registrazione, che ascrive alla (OMISSIS) e a (OMISSIS), la cui domanda di rivendica e' stata rigettata con statuizione ormai passata in cosa giudicata in ragione della tardiva proposizione del gravame.

9.6. Non esiste e comunque non e' stato rappresentato alcun interesse giuridicamente apprezzabile di (OMISSIS) a conseguire la dichiarazione di nullita' del brevetto per una diversa ragione da quella pronunciata dai Giudici veneziani.

Anzi, per contro, appare evidente che una statuizione di non brevettabilita' oggettiva del trovato cala la scure dell'inammissibilita' per difetto di interesse su qualsiasi controversia concernente la titolarita' del diritto alla registrazione, a prescindere dall'ordine logico invertito assegnato da (OMISSIS) alla scansione progressiva delle sue conclusioni.

9.7. Il che esimerebbe dall'aggiungere ancora che il termine biennale deve essere trascorso senza la proposizione della rivendica da parte dei titolari del diritto mentre la stessa ricorrente incidentale riferisce che i terzi chiamati avevano proposto le loro domande ex articolo 118 c.p.i. (ormai definitivamente rigettate) il 4.1.2006 mentre il termine biennale scadeva ad agosto del 2006.

Diversamente da quanto osservato dalla ricorrente incidentale alle pagine 14 e 15 della sua memoria ex articolo 378 c.p.c., il definitivo rigetto della domanda dell'avente diritto alla registrazione avvalso delle sue facoltà esclude la legittimazione sostitutiva all'azione di nullità dell'avente interesse.

9.8. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3, poiché la questione di diritto proposta dal motivo presenta rilievo nomofilattico, il Collegio ritiene comunque di dover enunciare il principio di diritto proposto dal Procuratore generale.

Infatti, come osservato dal Procuratore generale, la ratio dell'articolo 118, comma 4, c.p.i. è quella di consentire, nell'inerzia dell'avente diritto, a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità del trovato; pertanto, quando è ormai decorso, sia pure nel corso della causa, il periodo considerato dal legislatore per colorare l'inerzia in termini di difetto di interesse, la legittimazione deve ritenersi sussistente, alla stregua del principio generale che governa la verifica delle condizioni dell'azione (da ultimo, Sez. 6-2, n. 32792 del 9.11.2021, Rv. 662975 - 02), secondo cui esse debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda.

La Corte enuncia pertanto ex articolo 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto: "In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far valere detta nullità ex articolo 118, comma 4, c.p.i., deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che a quello della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell'azione che può sopravvenire anche in corso di giudizio".

10. In sintesi: il ricorso principale, proposto sulla base di motivi inammissibili o infondati, deve essere complessivamente rigettato, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso principale e in relazione a un profilo inammissibile del secondo motivo enuncia il principio di diritto ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., nei sensi di cui in motivazione (p. 5.10.);

dichiara inammissibile il ricorso incidentale, in relazione al quale enuncia il principio di diritto ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., nei sensi di cui in motivazione (p. 9.8.);

compensa le spese di lite.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.