



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: brevetto

Composta da

Francesco Antonio Genovese - Presidente -
Laura Tricomi - Consigliere - R.G.N. 5013/2019
Massimo Falabella - Consigliere - Cron.
Paolo Catalozzi - Consigliere Rel. - CC - 11/10/2022
Daniela Valentino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5013/2019 R.G. proposto da

(omissis) e (omissis) s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv. (omissis)

e (omissis), con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in (omissis)

- *ricorrenti* -

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis), sito in

(omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 2956/2018, depositata il 30 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- (omissis) e la (omissis) s.r.l. a socio unico propongono



ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 30 novembre 2018, di reiezione dell'appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda dai medesimi avanzata nei confronti di (omissis) per contraffazione brevettuale e responsabilità per concorrenza sleale da imitazione servile;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che, a sostegno delle domande, gli attori avevano allegato che: il (omissis) era titolare di un brevetto nazionale per invenzione industriale avente a oggetto un'«apparecchiatura per la preparazione asettica di alimenti», concesso in licenza alla (omissis) s.r.l.; il convenuto (omissis), ex dipendente di tale società, aveva commercializzato e pubblicizzato, quale titolare di un'impresa individuale, un macchinario che gli attori assumevano costituire contraffazione del brevetto suindicato; tale attività costituiva, altresì, secondo gli attori, atto di concorrenza sleale per imitazione servile;

- la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva respinto le domande attoree sul fondamento dell'assenza di novità e altezza inventiva del brevetto, oltre che delle carenze descrittive delle rivendicazioni, ritenendo inammissibile la limitazione della privativa avanzata in corso di causa in quanto estendeva l'ambito di protezione brevettuale, non era consentita dalla legislazione vigente e, inoltre, non poteva avere luogo nei giudizi, quale quello in esame, in cui la questione della nullità brevettuale era introdotta in via di eccezione;

- ha, quindi, disatteso il gravame osservando che dall'esame delle rivendicazioni, valutate anche alla luce della descrizione, non era possibile evincere le caratteristiche dell'apparecchio brevettato e le sue «modalità di lavorazione» e confermando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al carattere ampliativo della limitazione;

- in ordine ai motivi di appello che aggredivano la statuizione relativa alla domanda per concorrenza sleale, ha rilevato sia la distinguibilità



dei prodotti nella forma e nella disposizione dei componenti, oltre che nell'apposizione del rispettivo marchio, sia la tardività dell'allegazione della decettività – peraltro, insussistente – della condotta ascritta al convenuto;

- il ricorso è affidato a un unico motivo;
- resiste con controricorso (omissis) ;
- i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 51, 52, 76, 79 e 244 cod. prop. ind.;
- con tale doglianza, dopo aver premesso l'erronea applicazione da parte della Corte di appello della disciplina previgente rispetto a quella dettata dal codice della proprietà industriale, estendendo quest'ultima la sua sfera di operatività anche ai brevetti che, come quello in esame, erano stati rilasciati in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto codice, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il brevetto in oggetto fosse privo di sufficiente descrizione, benché un esperto del ramo fosse in grado, anche alla luce dei disegni che corredevano la descrizione dell'invenzione, di comprenderne le caratteristiche tecniche e funzionali;
- con il motivo di ricorso critica, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non poter tener conto della riformulazione delle rivendicazioni effettuata in corso di causa sul fondamento che con la stessa si estenderebbe l'ambito della protezione del brevetto, allegando la necessità di procedere a una «valutazione sinergica delle rivendicazioni, della descrizione e del disegno»;
- il motivo è inammissibile;
- va premesso che i ricorrenti non indicano se e in che termini l'applicazione della disciplina prevista dal codice di proprietà industriale in luogo di quella stabilita dalla previgente legge invenzioni, posta dalla



Corte di appello a fondamento della sua decisione, conduca a una diversa valutazione della questione controversa, per cui la doglianza, sul punto, pecca della necessaria specificità;

- in ogni caso, si osserva che le norme del codice di proprietà industriale aventi ad oggetto i requisiti per il rilascio di un brevetto e le relative cause di nullità non trovano applicazione alle domande presentate e ai brevetti rilasciati – come quello in esame – in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, avuto riguardo all’operatività del principio di irretroattività delle leggi nel tempo (art. 11, disp. prel., cod. civ.) e al loro carattere sostanziale;

- ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato che la domanda di concessione del brevetto, valutata alla luce della descrizione dell’invenzione allegata e del tenore delle relative rivendicazioni, non consentiva di poter individuare le caratteristiche e le modalità di funzionamento del macchinario oggetto della domanda, affermando, per l’esattezza, che la descrizione si limitava a indicare «un elenco di componenti del trovato attoreo, con l’aggiunta di alcuni esempi di preparazione di sostanze alimentari» e che era «del tutto assente ... una parte narrativa del brevetto che lo descriva, oltre a cosa il trovato può fare, anche come lo realizzi e grazie a quali caratteristiche»;

- ha operato tale valutazione richiamando espressamente il contenuto (anche) del secondo comma dell’art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, secondo cui «L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto», per cui deve ragionevolmente ritenersi che la valutazione di insufficiente descrizione sia stata effettuata con riferimento all’indicato parametro normativo;

- pertanto, la censura prospettata dai ricorrenti si risolve, sul punto, in una contestazione della valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla insussistenza del requisito della sufficiente descrizione



dell'invenzione;

- orbene, l'accertamento della validità o meno di un'invenzione e dei suoi requisiti è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua – ora nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2435);
- la mancata prospettazione di vizi motivazionali osta, dunque, alla possibilità di esaminare la censura;
- ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al profilo della doglianza relativo alla dichiarata inammissibilità della procedura di limitazione del brevetto a seguito della riformulazione delle rivendicazioni operata dal titolare in corso di causa;
- la sentenza impugnata, infatti, ha motivato la sua decisione con il fatto che con la riformulazione proposta il titolare estendeva la protezione conferita dal brevetto concesso oltre i limiti del contenuto della domanda, in violazione dell'art. 79, terzo comma, cod. prop. ind.;
- evidenzia, in particolare, che la riformulazione proposta «aggiunge particolari di funzionamento del macchinario che avrebbero potuto costituire legittime rivendicazioni ove fossero state originariamente trasposte nella domanda di brevetto per invenzione (salva ogni verifica circa l'implicazione di un'attività inventiva nel trovato descritto)»;
- i ricorrenti allegano l'errata valutazione da parte della Corte di appello delle rivendicazioni originarie e di quelle successive alla riformulazione, ritenendo sussistente tra le due la necessaria relazione di inclusione stretta, oltre alla carenza di motivazione;
- orbene, la valutazione da parte del giudice di merito in ordine all'interpretazione delle rivendicazioni e alla relazione esistente tra quelle originarie e quelle oggetto della riformulazione sfugge al sindacato di questa Corte, rientrando nel potere discrezionale del predetto giudice;



- non sussiste, poi, la denunciata carenza motivazionale, atteso che, come riferito, la sentenza ha dato evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto che la riformulazione delle rivendicazioni non rispettasse il limite della domanda originaria;
- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'11 ottobre 2022.

Il Presidente

