



16949/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

BREVETTO E MODELLO
DI UTILITA'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8119/2014

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 16949

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente - Ud. 16/06/2016

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere - PU

Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8119-2014 proposto da:

(omissis) S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in (omissis), presso l'avvocato
(omissis) che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati (omissis), (omissis)
(omissis), giusta procura a margine del ricorso;

2016

1197

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A.;

- intimata -

Nonché da:

(omissis) S.R.L., già (omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso l'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis), giusta procura speciale per Notaio dott. (omissis) di (omissis) - Rep.n. (omissis) del 9.6.2016;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(omissis) S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3823/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/10/2013;

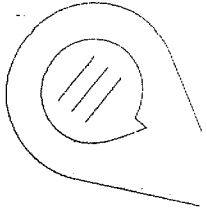
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, inammissibilità del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il

rigetto di entrambi i ricorsi.



Fallimenti e Società.it

W

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. - (omissis) S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (omissis) S.p.A. ed ha chiesto dichiararsi la nullità o invalidità o inefficacia della porzione italiana del brevetto europeo per invenzione industriale numero (omissis) avente ad oggetto un contenitore da incasso per la predisposizione di impianti di condizionamento d'aria.

(omissis) S.p.A. ha resistito alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto, eventualmente previa conversione del brevetto in modello di utilità, accertarsi la contraffazione da parte della società attrice della propria privativa, con il conseguente provvedimento di inibitoria.

§ 2. - Il Tribunale di Milano, disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 13 maggio 2010:

-) ha accolto la domanda principale dichiarando la nullità della frazione nazionale del brevetto europeo in discorso ed accertando altresì la sussistenza dei presupposti di legge per la conversione del medesimo, in mancanza del requisito dell'altrezza inventiva, in brevetto nazionale per modello di utilità;

-) ha accolto parzialmente la domanda di accertamento di contraffazione svolta da (omissis) S.p.A. ed accertato l'interferenza con detto modello di utilità di

un prodotto (denominato « (omissis) », sebbene indicato altrimenti per errore nella sentenza di primo grado) commercializzato dalla società attrice fino al 12 luglio 2004, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nell'ulteriore corso del giudizio.

§ 3. - Interposto appello da parte di (omissis) S.p.A., nel contraddittorio di (omissis) S.p.A., che ha spiegato appello incidentale, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22 ottobre 2013, ha rigettato entrambi gli appelli e compensato le spese del grado.

In replica all'appello principale la Corte d'appello, ha in breve ritenuto, condividendo le argomentazioni del Tribunale:

-) che si versava in ipotesi di modello di utilità e non di brevetto per invenzione, dal momento che (omissis) S.p.A. non aveva inventato un nuovo oggetto, ma aveva portato un'aggiunta ad un oggetto già noto, migliorandone l'utilità e la comodità attraverso un accorgimento che consentiva la rotazione di 180° della base del contenitore da incasso, collocato in posizione ad imbuto, così da facilitare il montaggio e lo smaltimento della condensa;

-) che la contraffazione posta in essere da (omissis) S.p.A. era cessata alla data del 12 luglio 2004, a seguito di una transazione intercorsa tra le parti in esito alla quale (omissis) S.p.A. aveva iniziato a

commercializzare una nuova versione del contenitore da incasso, dotato non già di una base ruotabile di 180°, ma prodotto in due versioni, una con scarico della condensa a destra e l'altra a sinistra.

In replica all'appello incidentale la sentenza impugnata ha affermato, ancora una volta in conformità a quanto stabilito dal Tribunale:

-) che il brevetto (omissis) S.p.A. presentava due novità, la configurazione ad imbuto asimmetrico del collettore della scatola da incasso montabile in duplice posizione ruotata di 180°, e la superficie interna del collettore inclinata verso lo scarico;

-) che la transazione intercorsa tra le parti antecedentemente all'introduzione della lite conteneva una ammissione della produzione del contenitore da incasso in versione interferente con il brevetto in discorso.

§ 4. - Per la cassazione della sentenza (omissis) S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo.

(omissis) S.p.A. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale per due motivi.

Ha depositato memoria (omissis) S.r.l., già (omissis) S.p.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 5. - Il ricorso principale contiene un solo motivo rubricato: «Violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione all'applicazione e/o falsa applicazione degli articoli 45, 48 e 82 c.p.i.».

Sostiene in breve la società ricorrente principale che la Corte territoriale, fraintendendo il significato di una pronuncia di questa Corte (la numero 19.715 del 2012), per aver tratto argomento da una malfatta massima non ufficiale pubblicata da una rivista giuridica, avrebbe erroneamente individuato il criterio distintivo tra invenzione industriale e modello di utilità e, conseguentemente, avrebbe erroneamente declassato a modello di utilità il brevetto in discorso.

In particolare, secondo la ricorrente, l'invenzione, alla luce della menzionata pronuncia, risolverebbe un problema irrisolto, determinando quindi un avanzamento della tecnica, mentre il modello di utilità darebbe applicazione a principi già noti, conferendo maggiore comodità o efficacia al dispositivo che lo incorpora.

§ 6. - Il ricorso principale è inammissibile.

È difatti inammissibile il motivo spiegato.

La Corte d'appello ha richiamato a pagina 7 della sentenza impugnata la massima risultante dal CED della Corte di cassazione secondo cui: «L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora

risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, così come la caratteristica giuridica del modello di utilità è pure la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore» (Cass. 13 novembre 2012, n. 19715).

Con tale decisione questa Corte, nel soffermarsi sulla nozione normativa di modello di utilità, ponendosi in continuità con Cass. 2 aprile 2008, n. 8510, e Cass. 11 settembre 2009, n. 19688, ha in breve affermato che i modelli di utilità: i) richiedono un carattere di intrinseca novità; ii) si distinguono dalle invenzioni brevettabili perché tale carattere di intrinseca novità è volta ad un incremento di utilità o comodità di un oggetto preesistente. Mentre l'invenzione si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, suscettibile in campo industriale di concrete realizzazioni, tali da comportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa originale dell'inventore, il modello di utilità si caratterizza per una

novità, intrinseca la quale comporta un miglioramento del «già noto», così conferendo ad esso una utilità, in certa misura, nuova ed ulteriore.

In piena osservanza a tale ricostruzione, la Corte territoriale ha condiviso il convincimento del Tribunale secondo il quale si era di fronte non ad un brevetto per invenzione industriale ma ad un modello di utilità, dal momento che (omissis) S.p.A. aveva in buona sostanza migliorato il «già noto» contenitore da incasso, destinato a contenere i cavi elettrici e lo scarico di condensa del condizionatore d'aria, apportando ad esso un'aggiunta al fine di migliorarne l'utilità e la comodità attraverso il menzionato accorgimento della base reversibile in orizzontale a 180°, contenente al suo interno un deflusso «ad imbuto» della condensa verso lo scarico. In definitiva - ha ritenuto la Corte d'appello - si trattava «dell'aggiunta di un accorgimento, del miglioramento di un oggetto già noto non dell'invenzione di un oggetto prima non conosciuto».

Va da sé che, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, la società ricorrente ha inteso rimettere in discussione l'accertamento di fatto che - ferma la distinzione tra invenzione industriale e modello di utilità - la Corte d'appello ha compiuto. Ma questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'accertamento della sussistenza

in concreto dell'una o dell'altra figura spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il vizio di motivazione (Cass. 24 aprile 2001, n.. 6018).

Di qui l'inammissibilità della doglianza.

§ 7. - Il ricorso incidentale di (omissis) S.p.A. contiene due motivi.

§ 7.1. - Il primo è rubricato: «*Omissis esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione o falsa applicazione degli articoli 45, 48, 76 comma 3 e 82 c.p.i. da parte della Corte d'appello di Milano*».

Nel motivo, pur dandosi atto della «*corretta interpretazione ed applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 45, 48 e 82 c.p.i. e dei relativi principio giurisprudenziali*», si sostiene che la Corte d'appello avrebbe valutato il brevetto (omissis) S.p.A. in relazione ad una sola anteriorità e tralasciando l'esame di altre anteriorità che pure risultavano dagli atti.

Si sostiene, successivamente, che la conversione del brevetto (omissis) S.p.A. in modello di utilità era giuridicamente inammissibile, non potendo trovare applicazione l'articolo 76, terzo comma, c.p.i., sia per l'impossibilità di convertire un brevetto europeo, sia per carenza del requisito della buona fede richiesto dalla norma citata, tanto più che la conversione non

avrebbe, potuto aver luogo per l'avvenuta decorrenza del decennio di durata dei modelli di utilità.

§ 7.2. - Il secondo motivo è rubricato: «*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio da parte della Corte d'appello di Milano ex articolo 360 numero 5 c.p.è. è violazione dell'articolo 132 comma 2 numero 4 c.p.c.*».

Secondo (omissis) S.p.A. la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la commercializzazione del prodotto « (omissis) (omissis) » fino al 12 luglio 2004 non fosse stato contestato, avendo il giudice di merito fatto confusione tra diversi prodotti che essa aveva commercializzato.

§ 8. - Il ricorso incidentale di (omissis) S.p.A. è inammissibile.

§ 8.1. - Il primo motivo è inammissibile.

§ 8.1.1. - Come si è già evidenziato, (omissis) (omissis) S.p.A. ha in effetti riconosciuto che la Corte territoriale ha fatto corretta interpretazione ed applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 45, 48 e 82 c.p.i., sicché, al riguardo, nessuna doglianza può dirsi effettivamente spiegata.

Per il resto, lasciando da parte la dedotta violazione dell'articolo 76, terzo comma, c.p.i., di cui si dirà al paragrafo successivo,

il primo motivo dedotto da (omissis) S.p.A. prospetta una censura motivazionale riconducibile al vigente numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.: censura tuttavia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c., versandosi in ipotesi di «doppia conforme», dal momento che la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata.

§ 8.1.2. - Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 76, terzo comma, c.p.i., ritiene questa Corte che i giudici di merito - prima il Tribunale e poi la Corte d'appello - abbiano correttamente interpretato ed applicato la norma richiamata, la quale, nel consentire la conversione del brevetto per invenzioni in modello di utilità, è da ritenere applicabile anche al brevetto europeo, giacché esso, quale sommatoria dei brevetti nazionali, riceve tutela dalla disciplina nazionale, nei limiti da essa stabiliti. Ed infatti, in tema di brevetto per invenzioni industriali rilevanti per il c.d. brevetto europeo, esso, risolvendosi in un fascio di brevetti nazionali, non sottrae il giudice all'obbligo di fare applicazione della normativa interna, al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo (Cass. 14 ottobre 2009, n. 21835).

A fronte di ciò, le questioni della durata decennale del modello di utilità e della buona fede di (omissis) S.p.A. risultano esaminate dalla sentenza di primo grado, la cui parte motiva è integralmente trascritta in quella di appello (v. in particolare la pagina 4), ma non riproposte in sede d'appello, giacché la Corte d'appello non ne fa menzione alcuna nel corso dell'esame dell'impugnazione incidentale proposta da (omissis) S.p.A. (pagine 8-11 della sentenza d'appello).

Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

A ciò è sufficiente aggiungere che (omissis) S.p.A., nel riassumere lo svolgimento del giudizio di appello, alle pagine 5-7 del controricorso e ricorso incidentale, non menziona affatto la riproposizione delle due questioni di cui si è detto, con conseguente

inammissibilità della censura, in applicazione del principio sopra richiamato.

§ 8.2. - Il secondo motivo è inammissibile.

Fuor di luogo è la doglianza di violazione dell'articolo 132 c.p.c., la quale ricorre in ipotesi di radicale mancanza ovvero di mera apparenza della motivazione, mentre, nel caso in esame, la Corte d'appello si è debitamente soffermata sull'analisi del testo e del significato della transazione intercorsa tra le parti alle pagine 9-10.

Ciò che residua è dunque soltanto la denuncia di vizio di motivazione, che, tuttavia, è inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo quanto già indicato al § 8.1.1..

§ 9. - Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna la società ricorrente principale al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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 della ricorrente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

L'estensore

Il presidente

