

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I Civile

Sentenza n. 19174 del 28.9.2015

Presidente: dott. Rordorf

Relatore: dott. Scaldaferrì

- I. L'imitazione servile delle caratteristiche di un prodotto altrui può integrare gli estremi della concorrenza sleale a prescindere da qualsiasi tutela brevettuale (1).

- II. La contraffazione di brevetto non può configurarsi fin quando il brevetto non sia registrato e non sussiste neppure dopo la registrazione se l'attività del preteso contraffattore preesisteva al brevetto stesso (2).

Corte di Cassazione, sez. I Civile, 28 settembre 2015, n. 19174

Presidente Rordorf – Relatore Scaldaferrì

Svolgimento del processo

Nel febbraio 1992 F.A. , in proprio e quale titolare della ditta Stampigomma, e A.F., quale coinventore, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la Cait s.r.l. affermando di aver venduto alla stessa nel 1989 e nel 1990 tre stampi corrispondenti alla domanda di brevetto per invenzione industriale depositata il 18.2.1991 e che la stessa società, pur informata che l'apparecchiatura costituiva invenzione di essi attori, aveva modificato alcuni stampi di sua proprietà imitando quelli oggetto di brevetto. Chiedevano pertanto che, accertata la violazione dei diritti di essi attori, fosse inibita la continuazione della costruzione e utilizzazione degli stampi e condannata la convenuta al risarcimento dei danni. La società convenuta si costituiva negando la violazione dedotta.

Il Tribunale di Padova, espletata consulenza tecnica d'ufficio con successiva relazione suppletiva, con sentenza del 15.9.2006 accoglieva la domanda ritenendo la commissione di atti illeciti di contraffazione e concorrenza sleale, vietava ogni ulteriore utilizzazione o commercializzazione e condannava la convenuta al pagamento di 6 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

Il gravame proposto dalla Finanziaria Tintoretto s.a.s. di Patrese Maria Teresa (già Cait s.r.l.), cui resistevano il F. e la A. proponendo anche appello incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di una somma per ogni futura violazione, veniva accolto (restando assorbito il motivo di appello incidentale) dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza depositata il 25 maggio 2009. Riteneva la Corte di merito non raggiunta la prova della dedotta contraffazione osservando, da un lato, che gli stampi forniti da Stampigomma erano stati modificati da Cait, e posti in opera, alcuni mesi prima del deposito della domanda di brevetto; dall'altro, che le soluzioni oggetto di brevetto erano state adottate da Cait su stampi di sua proprietà fin dal 1980, rielaborando peraltro principi noti alla tecnica.

Avverso tale sentenza, notificata il 12 agosto 2009, il F. - in proprio e nella qualità di titolare della ditta Stampigomma - e la A. hanno proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi, cui resiste la Finanziaria Tintoretto s.a.s. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art.5 del D.P.R. n.338/1979 di revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti. Lamentano che la Corte di merito abbia escluso la contraffazione facendo (anche) riferimento alla circostanza per la quale l'uso degli stampi modificati da parte di Cait era antecedente alla registrazione del brevetto di Stampigomma; e sostengono che tale circostanza sarebbe irrilevante perché l'art. 5 andrebbe interpretato nel senso di fornire tutela al

preuso legittimo dell'invenzione (nei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto), non anche ad un preuso illecito in quanto derivante da concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti di un'impresa concorrente. Ciò che nella specie sarebbe avvenuto con la modifica da parte di Cait dei propri stampi copiando pedissequamente l'idea innovativa di Stampigomma, poi oggetto di brevetto.

1.1. Osserva tuttavia il Collegio come la tesi interpretativa prospettata nel motivo - prima ancora che non sorretta da una chiara acquisizione in ordine alla circostanza di fatto che gli stampi realizzati dalla Cait fossero "copiati" da quelli della Stampigomma, essendo pacifico che questi ultimi avevano subito modifiche da parte della Cait - si mostri mal posta. Con essa invero si sovrappongono e confondono questioni ben distinte: un conto è l'imitazione servile delle caratteristiche di un prodotto altrui, che può integrare gli estremi della concorrenza sleale a prescindere da qualsiasi tutela brevettuale; altro conto è la contraffazione di brevetto, che non può configurarsi fin quando il brevetto non sia registrato e che - secondo la norma di legge richiamata - non sussiste neppure dopo la registrazione se, come nella specie, l'attività del preteso contraffattore preesisteva al brevetto stesso.

La doglianza non merita dunque accoglimento.

2. Il secondo motivo investe l'affermazione della impugnata sentenza secondo la quale le modifiche apportate agli stampi sarebbero frutto della rielaborazione di principi già noti alla tecnica: sostengono i ricorrenti che, in tal modo, la corte territoriale avrebbe, in violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., dichiarato la nullità del brevetto senza che fosse stata formulata una domanda in proposito. La doglianza risulta tuttavia assorbita nel rigetto del primo motivo, che lascia in piedi una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, idonea a sostenerne autonomamente il decisum. Il motivo è dunque inammissibile, per carenza di interesse.

3. Altrettanto deve dirsi per i motivi dal terzo al quinto, esaminabili congiuntamente in quanto denunciano vizi di motivazione circa l'accertamento in ordine alla novità del trovato, ed in tale contesto affermano l'insufficiente confronto tra gli stampi realizzati da Stampi gomma e da Cait ed una erronea "lettura" da parte della corte territoriale della relazione del consulente tecnico d'ufficio da essa incaricato. Anche tali doglianze - che peraltro investono in modo meramente assertivo valutazioni di merito riservate alla corte territoriale, difficilmente scrutinabili senza procedere ad un riesame complessivo delle risultanze istruttorie non consentito in questa sede di legittimità - risultano comunque assorbite nel rigetto del primo motivo, non essendo idonee a incidere sulla autonoma ratio decidendi in esso infondatamente posta in discussione.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, senza prendere in esame le ulteriori considerazioni svolte in ricorso circa la domanda ulteriore di risarcimento danni per ogni futura violazione, proposta dagli odierni ricorrenti in primo grado e ribadita con appello incidentale ritenuto dalla corte territoriale assorbito: infatti tali considerazioni, non integrando motivi di impugnazione, si pongono al di fuori del ricorso e non richiedono quindi alcuna pronuncia.

5. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.