

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Sentenza n. 24658/16 del 02/12/16

Presidente: Dott.ssa Maria Cristina Giancola

Relatore: Dott. Mauro Di Marzio

Sul ricorso proposto da:

Industriale Chimica S.r.l., con gli avv.ti Ferruccio Auletta, Mario Franzosi e Vincenzo Jandoli (ricorrente)

contro

Bayer Pharma Aktiengesellschaft (intimata)

nonché da

Bayer Pharma Aktiengesellschaft, con gli avv.ti Claudia Scapicchio, Barbara La Tella e Fabrizio Jacobacci (controricorrente e ricorrente incidentale)

contro

Industriale Chimica S.r.l., con gli avv.ti Ferruccio Auletta, Mario Franzosi e Vincenzo Jandoli (controricorrente al ricorso incidentale)

- I. In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta (1).
- II. Al fine di escludere la contraffazione per equivalenza *“non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore”* (Cass. 20 dicembre 2011, n. 30234; Cass. 2 novembre 2015, n. 22351). Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello si è pienamente conformata a detto insegnamento, ritenendo, sulla base di una motivazione che supera l'asticella del *“minimo costituzionale”* che *“l'unico elemento che differenzia sostanzialmente i due procedimenti appare essere il catalizzatore utilizzato per la reazione di ossidazione che in un caso è sali di rutenio, nell'altro un componente organico”* (2).

- III. Il c.d. intermedio, se inteso come quella sostanza chimica che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno da quello connesso all'attuazione del procedimento stesso, non è concettualmente separabile dal procedimento e non è, quindi, autonomamente brevettabile come prodotto. L'intermedio, pertanto, quand'anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un'invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazione del procedimento brevettato (3).
- IV. Non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento, che, del resto sarebbe come tale carente dell'attitudine ad avere un'autonoma applicazione industriale (4).
- V. Le azioni concesse a tutela dei brevetti e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi ed autonomi, le prime avendo carattere reale *erga omnes* ed essendo dirette alla protezione di diritti reali assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, mentre le seconde hanno carattere personale e sono dirette all'accertamento dell'illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni ed alla pronuncia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne consegue che, pur potendo le due azioni essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l'una è condizionata o dipendente dall'altra, nel senso che, come può esservi fatto illecito costituente violazione di brevetto senza comportare concorrenza sleale, così può esservi fatto di concorrenza sleale pur senza costituire violazione di brevetto (5).
- VI. La ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non è automaticamente implicata dalla denuncia di contraffazione del brevetto, pertanto occorre volta a volta anzitutto che il titolare del brevetto, il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comprovi altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall'articolo 2598 c.c.. (6).



24658.16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

BREVETTO - INTER-
MEDIO -

R.G.N. 3912/2013

Cron. 24658

Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA	- Presidente -	Ud. 14/10/2016
Dott. RENATO BERNABAI	- Consigliere -	PU
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Consigliere -	
Dott. MAURO DI MARZIO	- Rel. Consigliere -	
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3912-2013 proposto da:

INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. (c.f. 07462480158), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA
120/5, presso l'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO
FRANZOSI, VINCENZO JANDOLI, giusta procura a margine

del ricorso;

- ricorrente -

contro

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT;

copia ad uso ufficio

2016

1651

- intimata -

Nonché da:

BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l'avvocato CLAUDIA SCAPICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA LA TELLA, FABRIZIO JACOBACCI, giusta procura speciale per Notaio DIMITRI REMPEN di BERLINO - N.53/2013 del 13.2.2013;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. (c.f. 07462480158), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso l'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO FRANZOSI, VINCENZO JANDOLI, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2090/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati FERRUCCIO AULETTA, VINCENZO JANDOLI e MARIO FRANZOSI che hanno

lv

copia ad uso ufficio

chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il
rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato BARBARA GIOVANNA LA TELLA che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi e delle preliminare
eccezione di giudicato.

lw

copia ad uso ufficio

2 lws

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. - Industriale Chimica S.r.l., dopo aver proposto una domanda di brevetto per la produzione di drospirenone, domanda accolta in corso di lite con il rilascio del brevetto EP 222, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino Bayer Pharma Aktiengesellschaft ed ha chiesto dichiararsi la nullità parziale della frazione italiana del brevetto europeo della convenuta EP 791, anch'esso concernente la produzione di drospirenone, in relazione alle rivendicazioni numero 2 e numero 4.

Bayer Pharma Aktiengesellschaft ha resistito alla domanda e, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi che il brevetto EP 222, di cui era divenuta titolare Industriale Chimica S.r.l., costituiva contraffazione del proprio brevetto EP 791, così da integrare condotta di concorrenza sleale, con domanda di condanna ai danni.

§ 2. - Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale.

§ 3. - Bayer Pharma Aktiengesellschaft ha proposto appello al quale Industriale Chimica S.r.l. ha resistito e che la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 24 dicembre 2012, ha

lw

copia ad uso ufficio

accolto, accertando che il brevetto EP 222 costituiva contraffazione per equivalenti della rivendicazione n. 1 del brevetto EP 791, inibendo di conseguenza ad Industriale Chimica S.r.l. la produzione del drospirenone, con la successiva commercializzazione, secondo il procedimento fatto oggetto dell'illecito brevetto.

La Corte territoriale ha in breve ritenuto:

-) che il prodotto intermedio IDROX, ZK90965, attraverso il quale, nel procedimento descritto nel brevetto EP 791 di Bayer Pharma Aktiengesellschaft, si giungeva alla produzione del drospirenone, pur dotato del requisito della novità, non fosse suscettibile di autonoma brevettabilità, risultando la sua unica utilità limitata al procedimento volto a tale produzione, sicché doveva reputarsi nulla la rivendicazione numero 2 del brevetto menzionato;

-) che, nondimeno, la produzione dell'IDROX costituiva il passaggio chiave per la sintesi del drospirenone, secondo la rivendicazione numero 1 dello stesso brevetto EP 791, produzione — caratterizzante il procedimento — ottenuta non più attraverso l'impiego di sali di cromo, come da preesistente brevetto EP 189, bensì di sali di rutenio;

-) che il brevetto EP 222 di Industriale Chimica S.r.l. non costituisse contraffazione

lur

copia ad uso ufficio

diretta del brevetto europeo EP 791, dal momento che nel primo la sintesi del drospirenone era ottenuta non attraverso sali di rutenio, bensì mediante un composto organico denominato TEMPO, e che, tuttavia, la semplice sostituzione del catalizzatore (sali di rutenio invece di TEMPO), senza alcun concreto effetto sul procedimento di produzione, desse luogo a contraffazione per equivalenti;

-) che Bayer Pharma Aktiengesellschaft non aveva adeguatamente argomentato la sussistenza di condotte inquadrabili nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2598 c.c., nulla rilevando, per i fini dell'applicazione di detta disposizione, l'allegazione di ipotetici danni derivanti dalla commercializzazione del drospirenone da parte di Industriale Chimica S.r.l.;

-) che le domande risarcitorie proposte da Bayer Pharma Aktiengesellschaft non erano provate.

§ 4. - Industriale Chimica S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Bayer Pharma Aktiengesellschaft ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per quattro motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria e, in particolare, la ricorrente Industriale Chimica

lw

copia ad uso ufficio

S.r.l. ha formulato eccezione di giudicato esterno, sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 5. - L'eccezione di giudicato proposta da Industriale Chimica S.r.l. è infondata.

L'eccezione è stata formulata in dipendenza della pronuncia, da parte del Tribunale di Torino, della sentenza numero 74 dell'8 gennaio 2016, resa in causa originariamente introdotta da Teva Pharmaceutical Industries Limites e Teva Italia S.r.l. nei confronti di Bayer Pharma Aktiengesellschaft, con la chiamata in causa ex articolo 107 c.p.c. di Industriale Chimica S.r.l. e l'intervento di ulteriori società che qui non mette conto menzionare. Industriale Chimica S.r.l. ha quindi agito nei confronti di Bayer Pharma Aktiengesellschaft in un separato giudizio che è stato riunito all'altro già pendente, conclusosi con la decisione posta a sostegno dell'eccezione di giudicato.

In tale sede Industriale Chimica S.r.l. ha chiesto, per quanto interessa: i) dichiararsi la nullità di EP 791; ii) dichiararsi che la produzione e commercializzazione di drospirenone, da parte sua, *«in base al proprio nuovo processo di sintesi (o anche definito "terzo processo")*,

copia ad uso ufficio

descritto in atti, non interferiscono con le porzioni italiani dei brevetti EP 791, EP 101 ed EP 840», tutti di Bayer Pharma Aktiengesellschaft; iii) rigettarsi le domande formulate da Bayer Pharma Aktiengesellschaft nei suoi confronti.

Il Tribunale, dopo aver escluso che le domande proposte da Bayer Pharma Aktiengesellschaft nei confronti delle società originarie attrici si fossero automaticamente estese ad Industriale Chimica S.r.l. (pagina 11 della sentenza), disattesa la domanda di nullità di EP 791, ha osservato - sempre per quanto rileva per i fini dello scrutinio dell'eccezione di giudicato - che il terzo processo ideato da Industriale Chimica S.r.l. contemplava l'impiego di un reagente, una miscela di palladio acetato più ossigeno, diverso da quello impiegato da Bayer Pharma Aktiengesellschaft, sali di rutenio: di qui il giudice ha accertato l'assenza di contraffazione di EP 791 (come sopra interpretato) ad opera del terzo procedimento impiegato da Industriale Chimica S.r.l. per la produzione di drospirenone.

Ciò detto è agevole rammentare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti,

lu

copia ad uso ufficio

di *petitum* e di *causa petendi* (p. es. Cass. 24 marzo 2014, n. 6830).

Sicché, oltre a non dispiegare effetti di giudicato in questa sede le pronunce rese *inter alios*, detti effetti non si sono prodotti neppure in relazione all'accoglimento, nei termini indicati, della domanda proposta da Industriale Chimica nei confronti di Bayer Pharma Aktiengesellschaft, essendo detta domanda fondata su un fatto - l'assenza di contraffazione in funzione dell'impiego del terzo processo ideato dalla società, contemplante l'impiego come reagente di una miscela di palladio acetato più ossigeno - del tutto diverso da quello posto a fondamento della domanda spiegata dal originaria attrice in primo grado.

Poiché le reciproche domande scrutinate in questa sede in ordine ai rapporti tra EP 222 ed EP 791 si fondano su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, di cui si è detto, accolta dal Tribunale di Torino con la sentenza numero 74 dell'8 gennaio 2016, l'eccezione di giudicato va disattesa.

§ 6. - Il ricorso proposto da Industriale Chimica S.r.l. contiene due motivi.

lw

copia ad uso ufficio

§ 6.1. - Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (a norma dell'articolo 360, numero 4, c.p.c.) ovvero nullità della sentenza (a norma dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 132, secondo comma, numero 4)».

Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fatto applicazione del notorio criterio normativo del *triple test*, limitandosi a scrutinare l'identità del risultato raggiunto in applicazione dell'uno e dell'altro brevetto, né si sarebbe avveduta che il procedimento risultante dal brevetto EP 222 di Industriale Chimica S.r.l. presentava caratteri di originalità, in ragione dell'impiego del catalizzatore TEMPO in luogo dei sali di rutenio, metallo il cui impiego, come gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto, costituiva il cuore del brevetto EP 791.

§ 6.2. - Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: «Violazione o falsa applicazione dell'articolo 52 c.p.i. (a norma dell'articolo 360, numero 3, c.p.c.)».

Secondo la società ricorrente, dal momento che la rivendicazione numero 1 del brevetto EP 791



copia ad uso ufficio

identificava la fase essenziale del procedimento in esso descritta nell'ossidazione mediante sali di rutenio, il brevetto, in applicazione dell'articolo 52 citato in rubrica, poteva proteggere esclusivamente il processo di produzione di drospirenone attraverso tale ossidazione e non mediante un reagente TEMPO.

§ 7. - Il ricorso principale va respinto.

§ 7.1. - Il primo motivo va respinto.

Dopo aver osservato che il c.d. *triple test* (FWR: *function, way, result*), da applicarsi ai fini della verifica della contraffazione per equivalenti, non ha una base normativa, ma è il frutto di un non recente indirizzo giurisprudenziale statunitense (peraltro rimesso in discussione dalla stessa Supreme Cour a partire dal caso *Warner Jenkinson Co. v/ Hilton Davis Chem Co.*, del 1997), vale viceversa rammentare che, secondo l'insegnamento di questa Corte: «*In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di*

lw

copia ad uso ufficio

originalità, offrendo una risposta non banale, ne' ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. L'accertamento concreto dell'equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici» (Cass. 13 gennaio 2004, n. 257). Ciò con la successiva precisazione che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza «non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore» (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30234; Cass. 2 novembre 2015, n. 22351).

Nel caso in esame, la sentenza della Corte d'appello si è pienamente conformata a detto insegnamento, ritenendo, sulla base di una motivazione che supera l'asticella del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), basata essenzialmente su una approfondita indagine effettuata a mezzo di

lur

copia ad uso ufficio

consulenza tecnica d'ufficio, che l'uno e l'altro procedimento per la produzione del drospirenone, a differenza della precedente arte nota, si incentrasse sulla creazione dell'intermedio in forma stabile IDROX, e che «l'unico elemento che differenzia sostanzialmente i due procedimenti appare essere il catalizzatore utilizzato per la reazione di ossidazione che in un caso è sali di rutenio, nell'altro un componente organico».

La Corte territoriale, muovendo dall'espresso richiamo a Cass. 30 dicembre 2011, n. 30234, poc'anzi menzionata, ha dunque con tutta evidenza inteso ritenere che Industriale Chimica S.r.l. si fosse appropriata della medesima idea inventiva elaborata da Bayer Pharma Aktiengesellschaft e riconosciuta dal brevetto europeo EP 791, apportandovi una modificazione del tutto marginale.

Sicché la doglianza dell'odierna ricorrente non ha fondamento né dall'angolo visuale del vizio motivazionale, né, tantomeno, da quello della radicale carenza di motivazione tale da comportare addirittura violazione dell'articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c..

§ 7.2. - Anche il secondo motivo è infondato.

Stabilisce l'articolo 52 del codice della proprietà industriale che nelle rivendicazioni è

lu

copia ad uso ufficio

indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Il secondo comma della stessa disposizione afferma che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni e che, tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni: disposizione, quest'ultima - chiarisce il terzo comma - da intendersi in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Il comma 3 bis, infine, afferma che per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

Orbene, la Corte territoriale ha per l'appunto ritenuto che la rivendicazione numero 1 di cui al brevetto EP 791, interpretata nel contesto dei criteri stabiliti dall'articolo 52, stesse ad identificare il cuore inventivo del brevetto, tutelato dalla rivendicazione numero 1, nella produzione di un intermedio stabile, l'IDROX, dal quale ricavare il drospirenone («la rivendicazione 1, che, ottenuto attraverso una serie di passaggi di intermedio noto dimetilpropanolo, prevede la sua ossidazione non in ambiente acido, come accadeva prima con la "tradizionale" ossidazione tramite cromo, ma in

lv

copia ad uso ufficio

presenza di un sale di rutenio come catalizzatore e di semplici mezzi di ossidazione tradizionali, all'intermedio che viene denominato ZK90965 (IDROX) e che, contrariamente allo stato dell'arte, è sufficientemente stabile per essere isolato»: pagina 16 della sentenza): di qui, come si è visto, il giudice di merito si è interrogato se il brevetto di Industriale Chimica S.r.l. fosse sostanzialmente riproduttivo di quello di Bayer Pharma Aktiengesellschaft, ed ha concluso che la mera sostituzione del catalizzatore sale di rutenio con il catalizzatore TEMPO fosse insignificante per i fini dell'esclusione di una contraffazione per equivalenti.

Sicché è da escludere che la Corte d'appello di Torino abbia violato o falsamente applicato l'articolo 52 del codice della proprietà industriale, mentre la doglianza si risolve in una censura di merito concernente l'ambito della protezione derivante dalla citata rivendicazione, come identificata sulla base di un ragionamento incensurabile in questa sede.

§ 8. - Il ricorso incidentale contiene quattro motivi.

§ 8.1. - Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: «Violazione o falsa applicazione degli

lev

copia ad uso ufficio

articoli 45 e 52 c.p.i. e 10 Cost. (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 360 numero 3 c.p.c.).

Secondo la ricorrente incidentale la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la brevettabilità dell'intermedio IDROX, per il fatto che tale prodotto era funzionale esclusivamente al procedimento in cui si inseriva, ossia quello per la produzione del drospirenone.

§ 8.2. - Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360, numero 5, c.p.c.).».

Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di affrontare il tema della contraffazione in relazione alla rivendicazione n. 2.

§ 8.3. - Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 c.c. (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 360, numero 3, c.p.c.).».

Sostiene la società controricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una palese contraddizione, da un lato riconoscendo che la contraffazione brevettuale sussistesse e,

lw

copia ad uso ufficio

dall'altro, escludendo l'applicazione dell'articolo 2598 c.c. sul rilievo che l'addebito di comportamento professionalmente scorretto era generico e che non erano adeguatamente argomentate le condotte inquadrabili nel contesto normativo di uno o più delle diverse ipotesi disciplinate dai tre numeri dell'articolo menzionato.

lv

§ 8.4. - Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: *«Quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzato da Bayer: violazione e falsa applicazione dell'articolo 125 c.p.i. ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c.»*.

Si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte territoriale nell'affermare che la domanda risarcitoria dovesse essere respinta per l'assoluta carenza di riscontri probatori sull'effettiva esistenza di un danno cagionato dalla condotta tenuta dalla controparte.

§ 9. - Il ricorso incidentale va respinto.

§ 9.1. - Il primo motivo va respinto.

La soluzione adottata dalla Corte d'appello è aderente al principio da tempo affermato da questa Corte secondo cui: *«In tema di invenzioni*

copia ad uso ufficio

industriali in campo chimico, il cosiddetto "intermedio", ovvero la sostanza che rappresenta il presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non è autonomamente brevettabile quando è fruibile solo per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del procedimento medesimo» (Cass. 1° settembre 1997, n. 8324; Cass. 16 novembre 1990, n. 11094).

La società ricorrente ha sostenuto che tale soluzione sarebbe anacronistica alla luce dell'attuale formulazione degli articoli 45 e 52 del codice della proprietà industriale, dal momento che introdurrebbe un requisito - la fruibilità dell'intermedio per la soddisfazione di un bisogno diverso da quello connesso all'attuazione del procedimento - che l'ordinamento non contempla.

Tale obiezione, tuttavia, non si misura con l'affermazione di questa Corte - tratta dalla meno recente delle decisioni ricordate - secondo cui il cosiddetto intermedio, se inteso come quella sostanza chimica che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno da quello connesso all'attuazione del procedimento stesso, non è concettualmente separabile dal procedimento e non è, quindi, autonomamente brevettabile come prodotto.

lu

copia ad uso ufficio

L'intermedio, pertanto, quand'anche descritto e rivendicato come prodotto, resta parte integrante di un'invenzione di procedimento e come tale è tutelabile sempre e soltanto in quanto articolazione del procedimento brevettato.

Insomma, secondo i precedenti di questa Corte, non ha senso rivendicare come prodotto un intermedio strumentale esclusivamente ad un determinato procedimento, che, del resto sarebbe come tale carente dell'attitudine ad avere un'autonoma applicazione industriale: a fronte di detta affermazione, la ricorrente ne denuncia l'erroneità ed il carattere anacronistico, ma, in effetti, al di là di detta petizione di principio, non spiega comprensibilmente che cosa vi sarebbe in essa di errato. Sicché non vi è ragione di non dar seguito nei limiti indicati a detto indirizzo: che, si ripete, non nega la brevettabilità dell'intermedio in generale, ma solo di quell'intermedio privo per così dire di qualunque individualità rispetto al processo in cui si inserisce. La Corte territoriale, in tale contesto, altro non ha fatto se non ritenere che i caratteri di originalità, altezza inventiva ed utilizzabilità industriale di IDROX coincidessero con quelli del procedimento oggetto di brevetto, per l'appunto incentrato sulla produzione di drospirenone attraverso IDROX: diverso sarebbe

lu

copia ad uso ufficio

stato in altri termini il discorso se l'IDROX avesse potuto essere impiegato non solo nel processo di produzione del drospirenone, ma anche di altri prodotti finali.

Va perciò in conclusione esclusa la denunciata violazione di legge.

§ 9.2. - Va conseguentemente respinto anche il secondo motivo, una volta confermata la correttezza della dichiarazione di nullità della rivendicazione n. 2.

§ 9.3. - Anche il terzo motivo va respinto.

Esso rinvia al non recente dibattito sulla cosiddetta «concorrenza sleale dipendente», nel quale - semplificando - si contrappongono l'opinione secondo cui l'azione di concorrenza sleale costituirebbe mera duplicazione di quella di contraffazione dell'opera dell'ingegno, in cui resterebbe in quanto tale assorbita, e la contrapposta opinione che ammette la cumulabilità delle due azioni: dibattito riconnesso all'esigenza - evidentemente non più attuale in ragione dell'odierno dato normativo - di consentire l'applicazione nel campo della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale dei rimedi cautelari e

copia ad uso ufficio

sanzionatori previsti in materia di concorrenza sleale.

Orbene, questa Corte ha da tempo chiarito che le azioni concesse a tutela dei brevetti e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi ed autonomi, le prime avendo carattere reale *erga omnes* ed essendo dirette alla protezione di diritti reali assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, mentre le seconde hanno carattere personale e sono dirette all'accertamento dell'illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni ed alla pronuncia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne consegue che, pur potendo le due azioni essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l'una è condizionata o dipendente dall'altra, nel senso che, come può esservi fatto illecito costituente violazione di brevetto senza comportare concorrenza sleale, così può esservi fatto di concorrenza sleale pur senza costituire violazione di brevetto (Cass. 28 ottobre 1983, n. 6382; Cass. 7 novembre 1996, n. 9728; v. pure Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in cui la contraffazione del brevetto è posta a fondamento di una domanda di concorrenza sleale sotto il profilo dell'illecito confusorio; per la cumulabilità v.

lw

copia ad uso ufficio

quanto ai riflessi sulla competenza, Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582).

Ciò vuol dire, venendo a noi, che, in astratto, ma senza alcun automatismo, e sempre che il titolare del brevetto faccia valere un interesse giuridicamente apprezzabile ad invocare la duplice tutela, ben può la medesima condotta costituire violazione sia della normativa a tutela del brevetto, sia di quella posta a contrasto della concorrenza sleale.

Nondimeno, proprio perché la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non è automaticamente implicata dalla denuncia di contraffazione del brevetto, occorre volta a volta anzitutto che il titolare del brevetto, il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comproui altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall'articolo 2598 c.c..

Nel caso in esame, allora, è agevole osservare che la Corte d'appello di Torino ha disatteso la domanda spiegata da Bayer Pharma Aktiengesellschaft ai sensi dell'articolo 2598 c.c. osservando che gli assunti in proposito sviluppati erano generici «ad esclusione del riferimento alla contraffazione brevettuale già esaminata e accolta nei limiti che precedono, e



copia ad uso ufficio

non appaiono di conseguenza adeguatamente argomentate condotta inquadrabili nel contesto normativo di uno o più delle ipotesi disciplinate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo richiamato: il fatto che la condotta tenuta da Industriale Chimica S.r.l. si assuma professionalmente scorretta e gravemente idonea a danneggiare l'appellante, perché il drospirenone fornito a terzi dall'appellata avrebbe potuto essere venduto da Bayer Shering, titolare legittima del brevetto, offre infatti argomenti solo apparenti, perché confonde il danno che l'appellante assume di aver subito con il comportamento che lo avrebbe provocato, per il quale nulla di più viene affermato se non che esso si pone in violazione dei diritti di brevetto».

Secondo la sentenza impugnata, in definitiva, Bayer Pharma Aktiengesellschaft ha denunciato una violazione di brevetto e nient'altro. In altre parole, la Corte territoriale ha ritenuto che la società controricorrente avesse unicamente dedotto una violazione del brevetto per contraffazione, ed avesse inteso far discendere automaticamente da detta violazione l'integrazione di una condotta di concorrenza sleale in mancanza di ogni specifica deduzione della riconducibilità della lamentata violazione

lur

copia ad uso ufficio

del brevetto ad una delle diverse previsioni recate dall'articolo 2598 c.c..

A fronte di tale piana motivazione, la ricorrente incidentale, dopo aver in buona sostanza ammesso di essersi limitata a dedurre a fondamento dell'addebito di concorrenza sleale esclusivamente la violazione brevettuale («se anche mai, in applicazione di quanto affermato dalla Corte d'appello di Torino ... vi fosse la sola condotta contraffattiva a fondare il illecito di concorrenza sleale...»: pagina 42 del controricorso con ricorso incidentale, senza che altre condotte vengano in alcun modo evidenziate), ha affermato che la menzionata violazione «sarebbe più che bastevole, giacché la scelta imprenditoriale di Industriale Chimica di "copiare" attività di un altro imprenditore costituisce senza dubbio alcuno atto di scorrettezza professionale».

In tal modo la controricorrente, lungi dal contrastare l'argomento svolto dalla Corte d'appello - riassumibile in ciò, che la medesima condotta può sì in astratto costituire tanto violazione del brevetto quanto atto di concorrenza sleale, e che, tuttavia, il titolare del brevetto deve dedurre e provare la concorrenza sleale, non essendo questa automaticamente desumibile dalla violazione del



copia ad uso ufficio

brevetto -, altro non ha fatto che patrocinare la soluzione opposta, mostrando di pretendere per l'appunto che dalla violazione brevettuale dovesse farsi automaticamente discendere la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale.

Il che si pone in evidente contrasto con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il giudice di merito si è adeguato.

§ 9.4. - Il quarto motivo è inammissibile.

Esso è presentato come violazione di legge, ma è poi svolto come vizio motivazionale, sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la veridicità di circostanze tali da comportare l'accoglimento della domanda risarcitoria, ma sarebbe poi pervenuta *«contraddittoriamente ed erroneamente»* (pagina 45 del controricorso) ad una pronuncia di rigetto. Il che è tanto più vero ove si consideri che nella doglianza viene richiamato il criterio della retroversione degli utili, introdotto nel codice della proprietà industriale solo nel 2006, e dunque non applicabile alla controversia in discorso, che ha avuto inizio nel 2005.

Orbene, la Corte territoriale è pervenuta al rigetto della domanda risarcitoria osservando che *«la domanda risarcitoria proposta deve essere*

lu

copia ad uso ufficio

rigettata per assoluta carenza di riscontri probatori sull'effettiva esistenza di un danno conseguito, in concreto, a Bayer Shering per la condotta tenuta dalla controparte». Dopo aver rammentato che EP 791 aveva ad oggetto non il drospirenone, ma un brevetto di procedimento per la produzione del farmaco, la sentenza impugnata ha osservato non essere «stato nemmeno allegato che in concomitanza con la produzione di drospirenone da parte di Industriale Chimica S.r.l. vi sia stato un calo, e di che natura, della vendita dello stesso prodotto da parte dell'appellante, e la prova di questa circostanza sarebbe stata agevole, potendo e dovendo essere fornita attraverso documentazione della stessa Bayer ...: nemmeno è stato allegato che, prima dell'intervento di Industriale Chimica S.r.l. vi fosse un sostanziale monopolio di Bayer ... nella produzione e nella commercializzazione del drospirenone, in modo da far sì che tutte le vendite del composto in seguito effettuate da Industriale Chimica S.r.l. siano state automaticamente sottratte alla società appellante. Nel contesto descritto, non appare di nessuna utilità accertare quanto drospirenone abbia commercializzato Industriale Chimica S.r.l., in quale mercati e a quali società, perché mancherebbe comunque l'elemento necessario

lu

copia ad uso ufficio

di collegamento per attribuire univocamente tutte le vendite in ipotesi accertare da parte dell'appellata sicuramente all'appellante. Le considerazioni che precedono assorbono la valutazione delle istanze istruttorie proposte».

Sicché, ribadito che la censura, sotto la veste della denuncia di violazione di legge, ha in effetti ad oggetto un preteso vizio motivazionale, essa è evidentemente inammissibile, avuto riguardo all'attuale formulazione del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., e considerato che la motivazione sopra trascritta varca anche in questo caso la soglia del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

§ 10. - Al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale segue l'integrale compensazione delle spese del grado.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta entrambi i ricorsi, spese compensate.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2016.

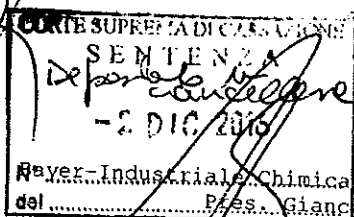
L'estensore

Mauro Di Marzio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franco Caldarola

Il presidente

Maria Cristina Giancola



Reyer-Industriale Chimica. R.G. 3912/2013. Ud. 14.10.2016.
del P.S. Giancola, est. Di Marzio

