

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Sentenza n. 27500 del 20.11.2017
Presidente: Dott. Vittorio Ragonesi
Consigliere-Relatore: Dott. Carlo De Chiara

Sul ricorso proposto da:

Clariant Prodotti (Italia) S.p.A., con gli avv.ti Alberto Tornato, Iuri Maria Prado e Roberto Coen (ricorrente)

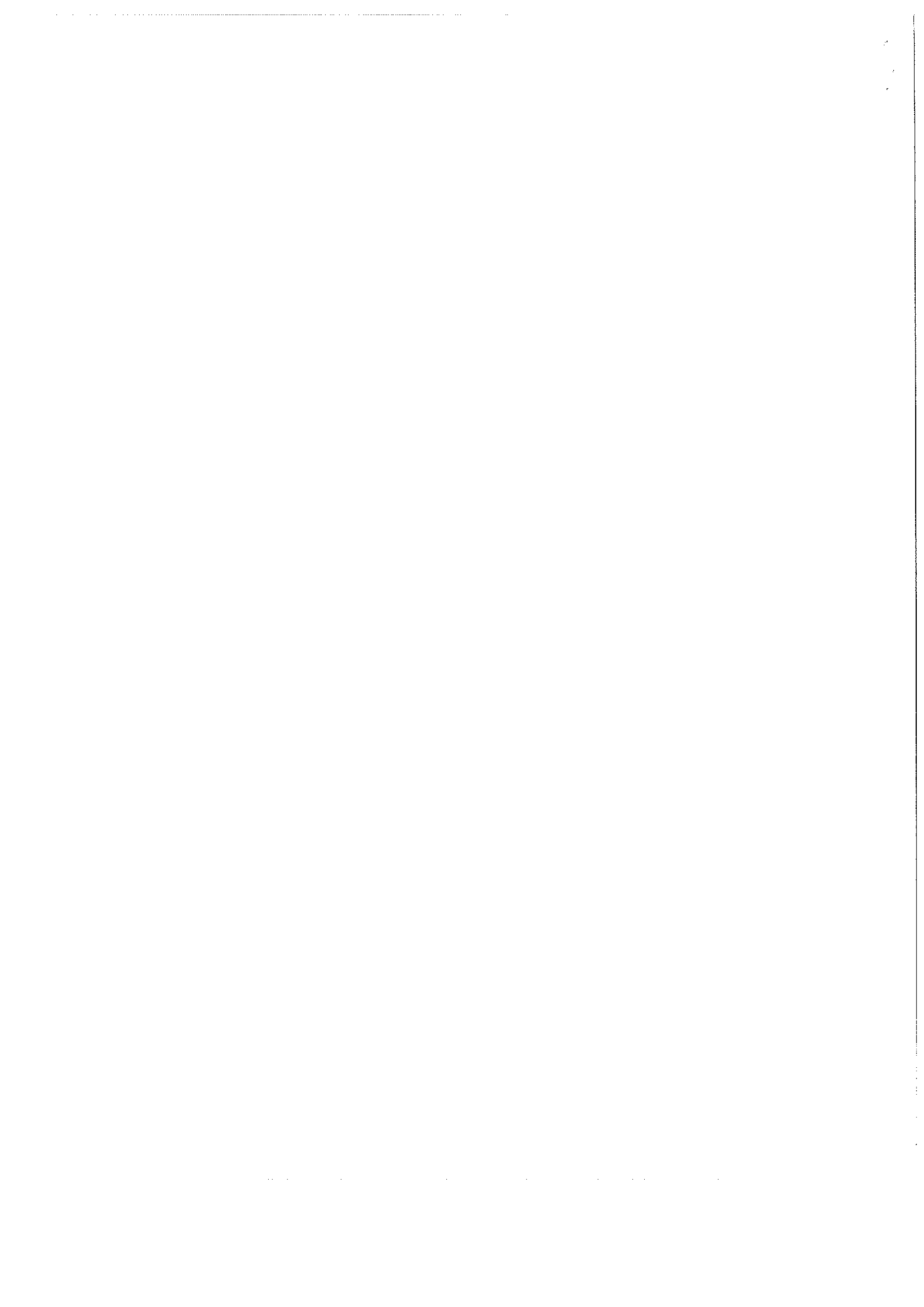
contro
Rubini Carlo (intimato)

e sul ricorso proposto da:

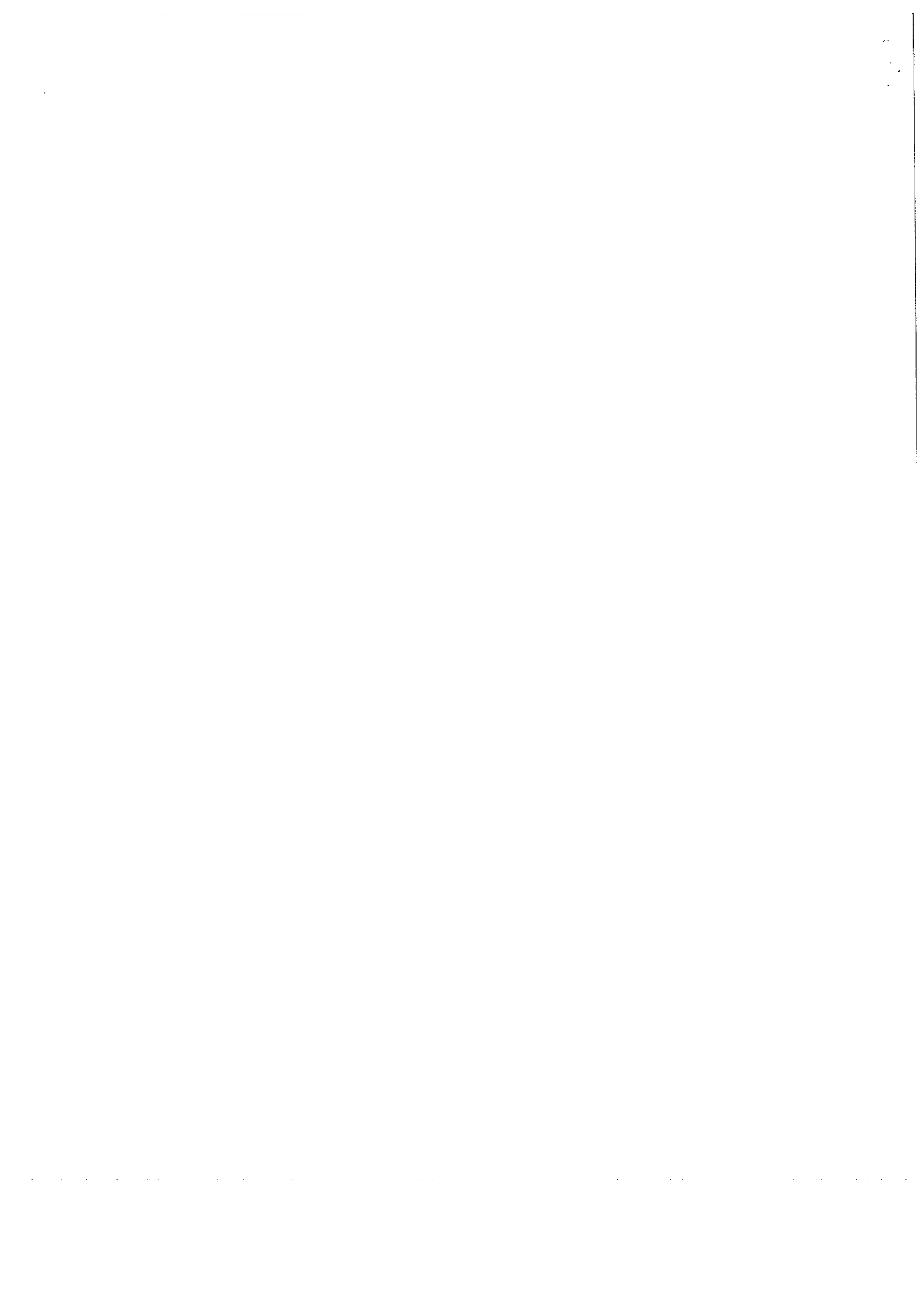
Rubini Carlo, con gli avv.ti prof. Giuseppe Sena, Paola Tarchini, Elisabetta Berti Arnoaldi Veli ed Antonino Della Sciucca (controricorrente e ricorrente incidentale),

contro
Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. (intimata).

- I. Ai fini del riconoscimento dell'equo premio è necessario che l'invenzione sia stata brevettata (1).
- II. Il datore di lavoro titolare del brevetto non è legittimato a contestare, né in via di eccezione, né in via di azione, la validità del brevetto. L'eccezione, invero, non sarebbe comunque sufficiente, essendo invece necessaria una pronuncia di nullità in via principale, valida *erga omnes*. Ma il datore di lavoro titolare del brevetto non potrebbe neppure in via di azione contestare la validità del brevetto stesso, per sottrarsi al pagamento dell'equo premio, essendogli tale legittimazione negata dalla legge. L'art. 78, ultimo comma, R.D. n. 1127 del 1939 (come pure l'art. 122, comma 1, c.p.i., che lo ha sostituito) prevede infatti che l'azione di nullità del brevetto è "*esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei Brevetti quali aventi diritto sul brevetto*". I titolari del brevetto, dunque, sono contemplati quali contraddittori, non già quali attori, nel relativo giudizio, in applicazione, del resto, del generale divieto di *venire contra factum proprium*, posto che il brevetto è rilasciato appunto su richiesta dell'avente diritto. E' esclusa l'opponibilità dell'eventuale vizio del brevetto, da parte del datore di lavoro che ne è titolare, "*stante l'acquiescenza che [...] vi ha prestato realizzando l'invenzione e sfruttandone i relativi diritti*" (2).
- III. Ai sensi dell'art. 23 R.D. 1127/1939, qui applicabile *ratione temporis*, il diritto all'equo premio è attribuito al dipendente-inventore in relazione all'invenzione, non al brevetto (3).



IV. Occorre dare rilievo al brevetto quale presupposto del diritto al premio, ma solo nel senso che un brevetto è necessario, non già nel senso che ad ogni brevetto corrisponda un premio, quasi che, se una invenzione abbia conseguito più brevetti, allora il dipendente avrebbe diritto a più premi per la stessa invenzione. Il premio è unico e per il suo riconoscimento è sufficiente anche il rilascio di un solo brevetto (nel caso di specie l'attore, dipendente-inventore, aveva tempestivamente dedotto in giudizio quantomeno l'avvenuto rilascio del brevetto italiano; poiché il conseguimento altresì dei brevetti europei non costituisce elemento essenziale della domanda di riconoscimento del diritto al premio, rispetto ad esso non si pone un problema di extrapetizione) (4).





27500 2017

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
BREVETTO

Composta da

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Vittorio RAGONESI | - Presidente - | |
| Francesco Antonio GENOVESE | - Consigliere - | R.G.N. 15564/2014 |
| Carlo DE CHIARA | - Consigliere Rel.- | Cron. 27500 |
| Mauro DI MARZIO | - Consigliere - | UP - 01/02/2017 |
| Massimo FALABELLA | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CLARIANT PRODOTTI (ITALIA) S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* sig. Uwe Dürr, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Alberto Tornato, dall'Avv. Iuri Maria Prado e dall'Avv. Roberto Coen, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24

- *ricorrente* -

contro

RUBINI CARLO

- *intimato* -

e sul ricorso proposto da:

RUBINI CARLO, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Prof. Giuseppe Sena, dall'Avv. Paola

C.O. C.I.

copia ad uso ufficio

161
2017

Tarchini, dall'Avv. Elisabetta Berti Arnoaldi Veli e dall'Avv. Antonino Della Sciucca, con domicilio eletto in Roma, Via Terenzio n. 21, presso lo studio dell'Avv. Francesco Samperi

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

CLARIANT PRODOTTI (ITALIA) S.P.A.

- *intimata* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 555/14 depositata il 19 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° febbraio 2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

uditi gli Avv.ti Iuri Maria PRADO e Alberto TORNATO per la ricorrente;

udita l'Avv. Elisabetta BERTI ARNOALDI VELI per il controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto CARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Nel gennaio 2009 il sig. Carlo Rubini convenne davanti al Tribunale di Torino - Sezione specializzata per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale la Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l., chiedendo accertarsi, ai sensi dell'art. 64, comma 2, cod. prop. ind., il suo diritto all'equo premio in relazione ai brevetti italiani n. 1282267, n. 1305887, n. 1318644, n. 1319198, n. 1319258, n. 1338939 e alle domande n. MI2004A002500 (brevetto poi concesso con il n. 1357754), n. MI2004A002455 (brevetto poi concesso con il n.1357993), n. MI2006A000059 (brevetto poi concesso con il n. 1373569) ed ai brevetti europei EP1645332A1, EP1674155A1, EP1683564A3, EP1674A56A1, tutti ottenuti dalla società grazie a invenzioni da lui effettuate nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze di essa,

copia ad uso ufficio

e condannarsi quest'ultima al pagamento di € 24.640.000, con riserva di adire il collegio degli arbitratori di cui all'art. 64, cit., comma 4.

La società convenuta resistette in giudizio sostenendo che si trattava di invenzioni di servizio, non di azienda, e propose anche domanda riconvenzionale subordinata con riferimento al brevetto conseguente alla domanda n. MI2006A000059, presentata dall'attore, chiedendo accertarsi il difetto del relativo diritto in capo a quest'ultimo, dal quale pretendeva altresì il risarcimento del danno per la divulgazione di propri segreti industriali connessa alla domanda di brevetto; nonché domanda riconvenzionale di accertamento del difetto dei requisiti di brevettabilità dei ritrovati di cui alle privative n. 1282267, n. 1318644, n. 1357994 (domanda n. MI2004A002456), n. 1319258, n. 1357993 (domanda n. MI2004A002455) e alla domanda n. MI2006A00005. L'attore propose, infine, quale *reconventio reconventionis*, azione di contraffazione in relazione a quest'ultima domanda e al concedendo brevetto.

All'esito di consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale accolse parzialmente la domanda dell'attore, dichiarando il suo diritto all'equo premio in relazione alle privative n. 1305887, n. 1319198, n. 1338939, n. 1357754, n. 1318644, n. 1357994, n. 1319258, n. 1357993 e corrispondenti privative europee, disattesa ogni altra domanda, con condanna della società ai 4/5 delle spese processuali e a quelle di consulenza tecnica di ufficio.

2. La Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame principale della società (salvo che per le spese di causa, dalle quali ha eliminato il rimborso forfetario) e il gravame incidentale del sig. Rubini.

2.1. Per quanto ancora rileva, la Corte:

ha confermato la natura aziendale, e non di servizio, delle invenzioni negando, in particolare, che i *bonus* ricevuti dall'appellato nel corso del rapporto lavorativo con la società



copia ad uso ufficio

appellante risultassero collegati all'attività inventiva del lavoratore, mai menzionata nella documentazione esibita;

ha negato che il diritto all'equo premio potesse essere escluso in base alla eccezione o domanda di nullità dei brevetti, essendo tale diritto collegato non al brevetto in sé considerato, ma piuttosto al beneficio economico conseguito dal titolare di esso per il fatto di godere e di aver goduto del ritrovato in regime di privativa per un certo tempo;

ha escluso l'extrapetizione, denunciata dall'appellante principale, quanto all'estensione dell'equo premio anche in relazione ai brevetti europei EP879641, EP1197259, EP1201300, EP1350765, (a) sia perché il riferimento ai brevetti europei era già contenuto nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ai sensi dell'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. del sig. Rubini, oltre che nella tabella riassuntiva; (b) sia perché l'equo premio è attribuito per il fatto della realizzazione dell'invenzione, mentre la brevettazione, ove rilevante, va presa in considerazione a livello nazionale nonché, automaticamente, a livello europeo, anche in relazione al disposto di cui all'art. 59 cod. prop. ind.; (c) sia perché nel corso della consulenza tecnica di ufficio erano stati prodotti, ai sensi dell'art. 121, comma 5, cod. prop. ind., e discussi tutti i brevetti europei corrispondenti a quelli nazionali, entrati dunque per tal via a far parte del giudizio;

ha escluso, quanto al brevetto n. 1373569 richiesto ed ottenuto dal sig. Rubini grazie al mancato esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 64, comma 6, cod. prop. ind. da parte della società, sia il diritto all'equo premio in favore dell'appellante incidentale, non configurabile con riguardo a brevetto intestato al lavoratore e non al datore di lavoro, sia il diritto della società al risarcimento del danno per la divulgazione connessa alla brevettazione da parte del dipendente, in quanto era incompatibile con la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione sul brevetto stesso, della cui domanda il Rubini le aveva dato tempestiva



copia ad uso ufficio

comunicazione, e inoltre non erano state divulgate vere e proprie informazioni segrete, ai sensi degli artt. 98 e 99 cod. prop. ind., bensì delle prassi di impresa conosciute anche da altri dipendenti, e comunque gli asseriti danni, quand'anche in ipotesi sussistenti, erano dipesi appunto dalla mancata accettazione dell'offerta di acquisire la titolarità del brevetto;

ha negato lo scomputo, anche parziale, delle somme già corrisposte al sig. Rubini a titolo di *bonus* dall'ammontare del premio;

ha negato, infine, la responsabilità processuale aggravata del sig. Rubini, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., escludendo la sua malafede o colpa grave, considerato che la domanda di contraffazione era risultata semplicemente infondata, mentre le altre domande erano state accolte, e inoltre la sua condotta non aveva causato alcun pregiudizio immediato e diretto alla controparte.

3. La Clariant Prodotti (Italia) s.p.a., incorporante della Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l. (come risulta dall'epigrafe della sentenza di appello, nella parte contenente le conclusioni delle parti), ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi. Il sig. Rubini ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Entrambe le parti hanno presentato anche memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione della Clariant Prodotti (Italia) s.p.a., che non avrebbe indicato, e tantomeno documentato, il titolo in base al quale ricorre per cassazione in una controversia riguardante un'altra società, la Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l.

1.1. L'eccezione è infondata, avendo la ricorrente ritualmente prodotto documentazione – non contestata dal controricorrente, cui è stata notificata mediante elenco – dalla quale risulta la sua qualità di incorporante della Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l. Tale

copia ad uso ufficio

qualità, del resto, era stata già dedotta in grado di appello, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, la quale, come accennato sopra in narrativa, pur recando in epigrafe l'indicazione, quale appellante, della Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l., precisa poi, nel riportare nella stessa epigrafe le conclusioni della parte appellante, che si tratta delle conclusioni rassegnate «nell'interesse della [...] Süd-Chemie Catalysts Italia s.r.l. (fusasi per incorporazione nella Clariant Prodotti (Italia) s.p.a.)».

2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 1362 cod. civ., si censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui «le funzioni esercitate dall'appellato, la sua collocazione ai vertici della scala aziendale, la sua asserita elevata retribuzione, la sua formazione scolastica e professionale, i suoi incarichi "ad interim" e la sua costante partecipazione a meeting di ricerca organizzati dal datore di lavoro sono elementi privi di ogni rilevanza al fin e di affermare che l'attività del Rubini sia stata prevista e retribuita». Ad avviso della ricorrente, in tal modo la Corte d'appello avrebbe, nell'interpretare i patti intercorsi, omesso di tener conto del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, come sarebbe provato dall'ulteriore affermazione della medesima Corte secondo cui «che l'attività inventiva sia stata oggetto del contratto non risulta in alcun modo», poiché «sarebbero bastate poche righe se questa fosse stata la volontà dei contraenti!».

2.1. Il motivo è inammissibile perché si basa su una interpretazione errata della sentenza impugnata. Dagli stessi passaggi richiamati dalla ricorrente risulta invero che la Corte d'appello ha appunto preso in considerazione gli indicati aspetti del comportamento delle parti, valutandoli tuttavia non significativi al fine di inferirne la sussistenza della pattuizione di un compenso per le invenzioni del dipendente, e tale non significatività ha argomentato anche dalla facilità con cui le parti avrebbero potuto



copia ad uso ufficio

manifestare una eventuale volontà in quel senso. Si tratta, dunque, di una valutazione di merito, non già della violazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ.

3. La violazione di tale norma è denunciata anche con il secondo motivo, lamentandosi che la Corte d'appello, per negare che la corresponsione dei *bonus* in favore del dipendente fosse rivolta anche alla remunerazione dell'attività inventiva, abbia tratto argomento dalla circostanza che nei relativi atti «non esiste riferimento alcuno ai brevetti»: ancora una volta, quindi, dando rilievo al solo dato testuale e trascurando il complessivo quadro documentale.

3.1. La censura è inammissibile sia per quanto già osservato nel disattendere il primo motivo, sia per la genericità del richiamo al «complessivo quadro documentale».

4. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 23 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, si lamenta che la Corte d'appello abbia fatto applicazione del primo comma (riguardante le invenzioni aziendali) di tale disposizione, e non del secondo (riguardante le invenzioni di servizio), sull'assunto che la remunerazione già ricevuta dal dipendente inventore, per essere ostativa al riconoscimento dell'equo premio, debba essere rivolta a remunerare "la sola" attività inventiva e non "anche" tale attività come avvenuto nella specie.

4.1. Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, la ricorrente si basa sul fraintendimento del senso di un passo della sentenza impugnata, là dove si legge che non è stato dimostrato che i *bonus* «siano stati corrisposti, almeno in parte, per ristorare la sola attività di ricerca e inventiva, e, quindi, come equo premio». Come rivela chiaramente l'inciso «almeno in parte», la Corte d'appello non ha affatto inteso escludere che la remunerazione ricevuta dal dipendente inventore possa – per ostacolare il diritto all'equo premio – essere riferita anche solo parzialmente all'attività inventiva.

copia ad uso ufficio

5. Conviene a questo punto esaminare l'undicesimo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia violazione del richiamato art. 23 r.d. n. 1127 del 1939, nonché dell'art. 64 cod. prop. ind. e dell'art. 1362 cod. civ. Si lamenta che, sulla richiesta dell'attuale ricorrente principale di detrarre dall'importo dell'equo premio, da liquidarsi a cura degli arbitratori, le somme corrisposte mediante i *bonus* di cui si è detto, la Corte d'appello abbia risposto liquidando la richiesta stessa come contraddittoria non potendo la società sostenere che l'equo premio non spettava, trattandosi di invenzioni di servizio, e al contempo che lo stesso era già stato pagato. Si osserva che in tale richiesta, invece, non vi è nulla di contraddittorio, essendo stata essa formulata in via subordinata: per l'ipotesi, cioè, di rigetto della tesi principale che le invenzioni di cui trattasi erano di servizio, e non aziendali, si era chiesto di qualificare i *bonus*, almeno in parte, come premi già elargiti.

5.1. Il motivo è inammissibile per genericità. La ricorrente, infatti, non specifica in quale grado del giudizio, con quale atto e in quali precisi termini abbia attribuito a detta richiesta il carattere subordinato che la Corte d'appello non avrebbe colto.

6. E' opportuno trattare congiuntamente il quarto, il quinto, il sesto, il nono e il decimo motivo del ricorso principale, tutti riguardanti la contestazione, da parte della società ricorrente, della validità dei brevetti ottenuti grazie all'opera del sig. Rubini.

6.1. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 23 r.d. n. 1127 del 1939, si censura l'affermazione della Corte d'appello secondo cui ai fini del riconoscimento del diritto all'equo premio non è necessario l'avvenuto rilascio del brevetto, ma è sufficiente lo sfruttamento dell'invenzione. Si lamenta che la Corte non abbia considerato che è comunque necessario, ai fini del premio, il requisito della brevettabilità dell'invenzione stessa.

6.2. Con il quinto motivo, denunciando violazione della medesima norma, nonché dell'art. 122 cod. prop. ind. e dell'art. 100 cod. proc. civ., si lamenta che con la sentenza impugnata si

copia ad uso ufficio

sostenga la carenza di interesse ad allegare la nullità del brevetto da parte del titolare del medesimo che contesti il diritto all'equo premio del dipendente inventore.

6.3. Con il sesto motivo, denunciando nuovamente violazione dell'art. 23 r.d. n. 1127 del 1939, si sostiene che al datore di lavoro, che contesti il diritto del dipendente inventore all'equo premio, è sufficiente dedurre la nullità del brevetto anche soltanto in via di eccezione, e non necessariamente in via di azione.

6.4. Con il nono motivo, denunciando violazione delle norme già richiamate nel quinto motivo, si ripropongono le censure articolate con questo e con il quarto motivo di ricorso, questa volta però con riferimento alla statuizione con cui è stata disattesa, per difetto di interesse e comunque per abuso del processo, la richiesta subordinata della società di dichiarare nulli taluni brevetti italiani corrispondenti a brevetti europei.

6.5. Con il decimo motivo, denunciando violazione dell'art. 24 Cost., si censura la statuizione secondo cui la deduzione della nullità del brevetto, da parte del titolare di esso, per contrastare la domanda di equo premio del dipendente inventore, si risolve in un abuso del processo.

6.6. Detti motivi sono infondati. La Corte d'appello, invero, correttamente ha negato ingresso alla contestazione della validità dei brevetti da parte della società datrice di lavoro, anche se va rettificata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sull'irrilevanza del brevetto in sé stesso trovando l'equo premio in favore del dipendente inventore giustificazione nell'utilizzo di fatto dell'invenzione da parte del datore di lavoro.

Va premesso che il nuovo testo dell'art. 64, comma 2, cod. prop. ind. del 2005, modificato con d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il quale contempla, quale fatto costitutivo del premio, anche l'utilizzo dell'invenzione in regime di segretezza, non è – *ratione temporis* – applicabile alla presente controversia, regolata invece,



copia ad uso ufficio

quanto ai premi riconosciuti dai giudici di merito in favore del sig. Rubini, dalla previgente disposizione di cui al più volte richiamato art. 23 r.d. n. 1127 del 1939. Ciò ha statuito espressamente la Corte d'appello e non è contestato dalla ricorrente, che del resto invoca appunto detta ultima norma con i motivi di ricorso.

Va perciò ribadito quanto già affermato da questa Corte nella sentenza 5/6/2000, n. 7484, e cioè che ai fini del riconoscimento dell'equo premio è necessario che l'invenzione sia stata brevettata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.

Vero è, tuttavia, che il datore di lavoro titolare del brevetto non è legittimato a contestare, né in via di eccezione, né in via di azione, la validità del brevetto.

L'eccezione, invero, non sarebbe comunque sufficiente, essendo invece necessaria una pronuncia di nullità in via principale, valida *erga omnes*, come chiarito da questa Corte con la già richiamata sentenza n. 7484 del 2000. Ma il datore di lavoro titolare del brevetto non potrebbe neppure in via di azione contestare la validità del brevetto stesso, per sottrarsi al pagamento dell'equo premio, essendogli tale legittimazione negata dalla legge.

L'art. 78, ultimo comma, r.d. n. 1127 del 1939 (come pure l'art. 122, comma 1, cod. prop. ind., che lo ha sostituito) prevede infatti che l'azione di nullità del brevetto è «esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto». I titolari del brevetto, dunque, sono contemplati quali contraddittori, non già quali attori, nel relativo giudizio, in applicazione, del resto, del generale divieto di *venire contra factum proprium*, posto che il brevetto è rilasciato appunto su richiesta dell'avente diritto. In tal senso può dirsi orientata anche Cass. 21/07/1998, n. 7161, che ha escluso l'opponibilità dell'eventuale vizio del brevetto, da parte del datore di lavoro che ne è titolare, «stante l'acquiescenza che [...] vi ha prestato realizzando l'invenzione e sfruttandone i relativi diritti».



copia ad uso ufficio

7. Con il settimo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 186 cod. proc. civ. e degli artt. 59 e 121, comma 5, cod. prop. ind., si censura il rigetto dell'eccezione di extrapetizione con riferimento ai brevetti europei EP879641, EP1197259, EP1201300, EP1350765, in relazione ai quali è stato accertato il diritto all'equo premio in quanto brevetti europei corrispondenti a privative italiane, nonostante tali brevetti non fossero menzionati nella domanda attorea, che menzionava solo le corrispondenti privative italiane.

7.1. Il motivo è infondato.

Anche ai sensi dell'art. 23 r.d. 1127/1939, qui applicabile *ratione temporis*, il diritto all'equo premio è attribuito al dipendente inventore in relazione all'invenzione, non al brevetto (tale concetto sembra affermare anche la Corte d'appello, a pag. 36 della sentenza impugnata, nella *ratio decidendi* sopra sintetizzata, al par. 2.1 della narrativa in fatto, sotto la lett. (b)).

E' ben vero che Cass. 7484/2000, come si è visto, dà rilievo al brevetto quale presupposto del diritto al premio, ma solo nel senso che un brevetto è necessario, non già nel senso che ad ogni brevetto corrisponda un premio, quasi che, se una invenzione abbia conseguito più brevetti, allora il dipendente avrebbe diritto a più premi per la stessa invenzione. Il premio è unico e per il suo riconoscimento è sufficiente anche il rilascio di un solo brevetto.

Nella specie l'attore aveva tempestivamente dedotto in giudizio quantomeno l'avvenuto rilascio del brevetto italiano; poiché il conseguimento altresì dei brevetti europei non costituisce – per quanto appena chiarito – elemento essenziale della domanda di riconoscimento del diritto al premio, rispetto ad esso non si pone un problema di extrapetizione.

8. Con l'ottavo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 64, 98 e 99 cod. prop. ind., si censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno per la illegittima



copia ad uso ufficio

divulgazione di informazioni segrete connessa alla richiesta a proprio nome, da parte del sig. Rubini, del brevetto n. 1373569.

8.1. Il motivo è inammissibile perché la Corte d'appello ha accertato in fatto che il sig. Rubini aveva posto la società in condizione di esercitare il diritto di opzione, del quale però la stessa non si era avvalsa, e che comunque non vi era stata divulgazione di segreti industriali. Le censure della ricorrente, per quanto rubricate come violazione di legge, si risolvono, in realtà, nel tentativo di rimettere in discussione tali accertamenti, il che non è consentito in sede di legittimità.

9. Con il dodicesimo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., si censura il rigetto della pretesa risarcitoria, ai sensi della predetta norma, connessa al rigetto della domanda di contraffazione proposta dal sig. Rubini.

9.1. Il motivo è inammissibile perché, analogamente a quello appena esaminato, si risolve in una censura dell'accertamento di fatto - di esclusiva competenza del giudice di merito - sulla sussistenza o meno della malafede o colpa grave. Inoltre non viene censurata l'alternativa, autonoma *ratio decidendi* basata sul difetto di prova del danno.

10. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si censura, denunciando violazione dell'art. 64, comma 2, cod. prop. ind. e vizio di motivazione, il rigetto della domanda del sig. Rubini di equo premio per l'invenzione brevettata a suo nome.

10.1. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente non fa alcun riferimento alla *ratio* della decisione impugnata (sintetizzata sopra, nella narrativa in fatto, al terzultimo alinea del paragrafo 2.1), che dunque non sottopone a specifica censura.

11. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Considerata la reciproca soccombenza della parti, in ordine alle spese processuali - liquidate come in dispositivo - si dispone la

copia ad uso ufficio

compensazione parziale in ragione di quarto, ponendosi i tre quarti restanti a carico della ricorrente principale, la cui soccombenza è prevalente.

P.Q.M.

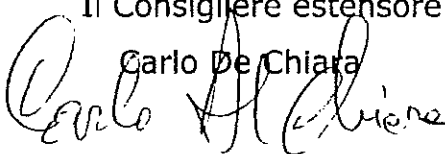
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti in ragione di un quarto le spese del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente e ricorrente incidentale, dei restanti tre quarti. Liquidata per l'intero tali spese in € 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° febbraio 2017

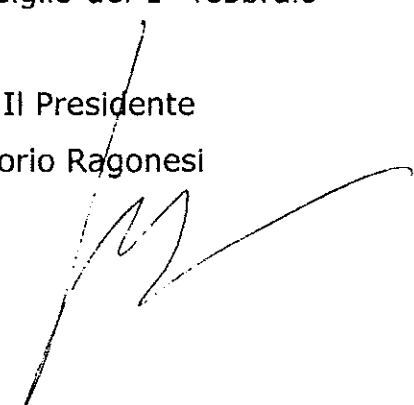
Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

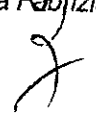
Vittorio Ragonesi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 20 NOV. 2017

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabizia Barone



copia ad uso ufficio

