

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Ordinanza n. 7496 del 15/03/2019

Presidente: Dott. De Chiara

Consigliere-Relatore: Dott. Iofrida

Nella vertenza intercorrente tra:

ELETTROLUX PROFESSIONAL S.P.A. (ricorrente)

contro:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (controricorrente)

- I. I procedimenti *ex artt.* 193 e 75 c.p.i. sono autonomi e distinti e non sovrapponibili tra loro: il primo disciplina una procedura generale, operante per tutti i termini, diretta ad ottenere la rimessione in termini attivata dall'interessato al fine di ovviare alla possibile decadenza provvedendo al pagamento omesso secondo una sorta di sanatoria, il secondo concerne la disciplina della declaratoria d'ufficio della decadenza, con una procedura dettata al solo scopo di evitare declaratorie di decadenze erronee (1).
- II. L'impedimento contemplato dall'art. 193 c.p.i. ha carattere oggettivo ed impersonale essendo riferito, anzitutto, al titolare del brevetto ed alla sua organizzazione ed, allorché sia stato incaricato un mandatario dell'incombente, al mandatario, al suo comportamento ed organizzazione ma sempre mediato dal necessario controllo del suo operato da parte del titolare del brevetto. Il grado di diligenza richiesta, ai fini della scusabilità dell'errore risulta, nella nuova disciplina, attenuato rispetto al passato ove si richiedeva la dimostrazione della massima diligenza esigibile (2).
- III. Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 193, comma 1, la "*diligenza richiesta dalle circostanze*" – quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o della Commissione dei Ricorsi – identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile (3).
- IV. Occorre attuare un bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del diritto esclusivo attribuito con il brevetto ed il principio di libertà di concorrenza: se è vero che il brevetto

attribuisce al titolare un monopolio esclusivo sullo sfruttamento di un'idea, è anche vero che l'esercizio delle relative facoltà dev'essere racchiuso e delimitato, al fine di evitare che il brevetto esorbi dalla funzione di premio all'inventiva, entrando in conflitto con la regola generale della libertà di concorrenza (4).

- V. La diligenza va indubbiamente rapportata al caso specifico, al fine di verificare se sussista una non scusabilità dell'errore per il soggetto che ha omesso di svolgere un'attività cui era tenuto, anche in rapporto all'attività del mandatario incaricato. Tuttavia, per essere scusabile, l'errore deve essere eccezionale, isolato ed imprevedibile e quindi, laddove il titolare del brevetto si sia avvalso di un mandatario consulente professionale nella materia, occorre valutare detto soggetto sulla base delle competenze tecniche e dell'organizzazione adeguata alla complessità degli adempimenti da espletare, senza trascurare il dato oggettivo che un mandatario specializzato deve essere dotato di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini, tale da escludere generalmente l'involontaria inosservanza di questi ultimi (5).

Corte di Cassazione, sez. I , 15 marzo 2019, n. 7496

Presidente De Chiara - Relatore Iofrida

Fatti di causa

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza n. 4/2014, ha respinto il ricorso presentato dalla Elettrolux Professional spa contro la decisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 217118 del 19/10/2012, con il quale l'Ufficio aveva respinto l'istanza, presentata dalla società nel maggio 2009, ai sensi dell'art. 193 del Codice della Proprietà Industriale, di reintegrazione dei termini per il pagamento dell'ottava annualità della frazione italiana del brevetto Europeo n. 1260167 di titolarità della medesima, scaduta il 31/05/2008 e pagabile con mora entro il 30/11/2008, ed aveva disposto l'annotazione nel Registro dei brevetti della decadenza del brevetto in oggetto, a decorrere dalla settima annualità.

Avverso la suddetta sentenza, la Electrolux Professional spa propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (che resiste con controricorso). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 75 C.P.I., non avendo la Commissione tenuto conto del fatto che la presentazione da parte della società dell'istanza di reintegrazione dei termini non esimeva l'UIBM dall'espletare le necessarie formalità di cui all'art. 75 (notifica all'interessato, con comunicazione del mancato pagamento dell'annualità nel termine prescritto; successiva annotazione dell'avvenuta decadenza nel Registro e successiva pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale); con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 193 C.P.I., non avendo la Commissione correttamente applicato, ai fini della chiesta reintegrazione, il concetto di diligenza richiesta nell'assolvimento degli oneri, da rapportarsi alla complessiva attività di impresa del soggetto interessato, con conseguente rilievo della circostanza relativa al carattere isolato dell'errore, imputabile al mandatario; con il terzo motivo, la ricorrente lamenta poi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione del tutto carente; infine, con il quarto motivo, si lamenta l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dall'inevitabilità dell'errore del mandatario, la società Propria, in relazione alle dimensioni dell'attività dalla stessa svolta.

2. La terza censura, avente rilievo preliminare, implicando un error in procedendo, è infondata.

Invero, la ricorrente censura la decisione della Commissione dei ricorsi per carenze motivazionali sulle ampie dimensioni dell'attività svolta dal mandatario Propria srl, incaricato da essa Elettrolux, nonché sulla inevitabilità dell'omissione del pagamento annuale, errore isolato e quindi eccezionale.

Il vizio denunciato, di nullità della sentenza per totale obliterazione delle ragioni fondanti la decisione, non sussiste. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)". Nella fattispecie de qua, la Commissione ha espresso, in modo ampio ed esaustivo, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima.

3. Il primo motivo è, del pari, infondato.

Oggetto del presente giudizio è la decisione, assunta dalla Commissione di rigetto dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di reiezione di un'istanza, presentata, nel maggio 2009, dalla Elettrolux, titolare di Brevetto Europeo, efficace in Italia, di reintegrazione dei termini per il versamento di una annualità del "diritto" (tributo) di mantenimento della registrazione della frazione italiana del brevetto, scaduta (quanto al pagamento senza sovratassa, il 31/5/2018, e, quanto al termine di pagamento con la mora, il 30/11/2008), così da evitare la decadenza.

Ora, l'art. 193 C.P.I., D.Lgs. n. 30 del 2005 (mutuato dalla vecchia disciplina dell'art. 90 l.i. e dell'art. 78 bis l.m., armonizzata con le norme internazionali e comunitarie) regola, in generale, una procedura di reintegrazione (al di fuori dalle ipotesi di proroga dei termini, ex art. 191 C.P.I., od ripresa o continuazione della procedura, ex art. 192 C.P.I.), che consente di sanare gli effetti giuridici negativi derivanti dal mancato rispetto di un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione ricorsi, la cui inosservanza comporta la perdita del diritto o di una facoltà di ricorso. A differenza della vecchia disciplina, non è più richiesta la dimostrazione da parte del richiedente di avere adoperato "la massima diligenza", essendo sufficiente la dimostrazione di avere impiegato "la diligenza richiesta dalle circostanze". L'istanza va presentata entro un bimestre dalla cessazione giustificativa dell'inosservanza e comunque entro il termine ultimo di un anno dalla data di scadenza del termine (e quindi, se si tratta di termine per il versamento della tassa di mantenimento o rinnovo, dalla scadenza del termine, "comunque utile", per il versamento del tributo, anche con la mora, con allegazione, all'istanza, di attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del tributo, maggiorato della mora; nella specie, comunque, la Commissione dei ricorsi non ha ritenuto irricevibile l'istanza, presentata entro il termine annuale). Prima del rigetto dell'istanza, l'UIBM deve assegnare al richiedente un termine per presentare argomentazioni o deduzioni.

L'art. 75 C.P.I. disciplina, invece, in generale, la decadenza per mancato pagamento dei diritti, ovvero dei tributi dovuti, entro i termini ex lege, secondo una procedura di accertamento officioso: invero, la decadenza per mancato pagamento nei termini, pur essendo automatica, a far tempo dal compimento dell'ultimo anno per il quale è stata pagata utilmente l'annualità dovuta, è subordinata ad una condicio iuris (c.d. "pregiudiziale amministrativa"), rappresentata dalla comunicazione, da parte dell'UIBM all'interessato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale, trascorso il termine utile per il pagamento del diritto (e quindi di un anno, considerato anche il termine per il pagamento maggiorato dei diritti di mora), del mancato pagamento entro il termine prescritto, occorrendo attendere il decorso di un termine, dilatorio, di 30 gg., dalla data della predetta comunicazione, prima di procedere all'annotazione nel registro dei brevetti dell'avvenuta decadenza ed alla successiva pubblicazione della notizia della decadenza stessa; ciò è stabilito non al fine di mettere in mora il titolare del brevetto, così da consentirgli di effettuare il versamento tardivo del tributo, ma al fine di evitare, nell'esigenza di certezza del diritto, che venga dichiarata la decadenza dalla privativa, malgrado versamenti tempestivamente eseguiti (che, infatti, il titolare è ammesso a provare, entro sei mesi dalla pubblicazione sul bollettino dell'annotazione, allo scopo di ottenere dall'Ufficio, previo accertamento negativo dell'omissione del pagamento, l'annullamento dell'annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione, secondo il comma 3 dell'art. 75 cit.). Risulta, pertanto, chiaro, come osservato anche dal P.G., che i procedimenti ex artt. 193 e 75 C.P.I. sono autonomi e distinti e non sovrapponibili tra loro: il primo disciplina una procedura generale, operante per tutti i termini, diretta ad ottenere la rimessione in termini, attivata dall'interessato al fine di ovviare alla possibile decadenza, provvedendo al pagamento omesso, secondo una sorta di sanatoria, il secondo concerne la disciplina della declaratoria d'ufficio della decadenza, con una procedura dettata al solo scopo di evitare declaratorie di decadenze erronee.

Ne consegue che la tesi della ricorrente, secondo la quale l'UIBM avrebbe dovuto, nell'ambito della procedura ex art. 193 C.P.I., dare previamente avviso all'interessato del mancato pagamento, sulla base del procedimento descritto dall'art. 75, risulta illogica, in quanto la notifica da parte dell'UIBM avrebbe avuto ad oggetto una circostanza già nota all'interessata, costituendo la premessa della richiesta di rimessione in termini, ed in contrasto con i meccanismi procedurali contemplati dalla reintegrazione ex art. 193 C.P.I..

4. Anche il secondo motivo è infondato.

La ricorrente lamenta una violazione da parte della Commissione dei criteri interpretativi sottesi alla valutazione del presupposto della rimessione in termini, assumendo che vi sarebbe un principio di favor dell'istituto brevettuale e che la stessa giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei brevetti e dei Tribunali Europei consentirebbe la restitutio in integrum quando il titolare della privativa abbia comunque incaricato un mandatario, nella specie la Propria srl "dotato di un'organizzazione adeguata ed idonea nell'ambiente dei consulenti della proprietà industriale e quando il mancato pagamento delle annualità sia dovuto ad un errore isolato" del medesimo mandatario.

Deve osservarsi che l'impedimento contemplato dall'art. 193 C.P.I. ha carattere oggettivo ed impersonale, essendo riferito, anzitutto, al titolare del brevetto ed alla sua organizzazione ed, allorché sia stato incaricato un mandatario dell'incombente, al mandatario, al suo comportamento ed organizzazione, ma sempre mediato dal necessario controllo del suo operato da parte del titolare del brevetto. Il grado di diligenza richiesta, ai fini della scusabilità dell'errore, risulta, nella nuova disciplina, attenuato rispetto al passato ove si richiedeva la dimostrazione della massima diligenza esigibile.

Ora, questa Corte ha chiarito (Cass. 22264/2012) che "ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 193, comma 1, la "diligenza richiesta dalle circostanze" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento, e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava, così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile" (nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva denegato la invocata reintegrazione considerando come evento non eccezionale, bensì affatto riparabile mediante preventive soluzioni organizzative interne, l'impedimento, per ragioni personali, di una segretaria di uno studio internazionale depositario di delicatissimi mandati, coinvolgenti importanti interessi economici, da cui era derivato il tardivo deposito della traduzione richiesta dall'art. 56 del suddetto decreto).

Con successive pronunce, di questo giudice di legittimità, si è precisato il parametro della diligenza secondo la nuova disciplina, in piena armonia con il precedente del 2012: 1) secondo Cass. 6885/2013, "in materia di brevetto, l'azione di reintegrazione prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 193, comma 1, (Codice della proprietà industriale), si differenzia dalla precedente disciplina, contenuta nel R.D. n. 1127 del 1939, art. 90 (come modificato dal D.P.R. n. 338 del 1979) per il grado di diligenza richiesta in capo al titolare del brevetto che, nel primo caso, è quella "richiesta dalle circostanze", mentre in precedenza era imposto l'onere della "massima diligenza"; ne consegue che, ove il titolare del brevetto abbia incaricato un mandatario del pagamento richiesto dall'Ufficio brevetti senza preoccuparsi di controllarne l'effettiva esecuzione, non assume rilievo l'inquadramento della condotta nell'una o nell'altra disposizione, trattandosi di un comportamento comunque negligente"; 2) secondo Cass. 4387/2015, "il ricorso ad un mandatario specializzato, dovendo quest'ultimo disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza - come richiesto dalle direttive comunitarie riguardanti i procedimenti in questione comporta che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all'esperienza, possano determinare una "restitutio in integrum" (conf. Cass. 13889/2015, ove si è ritenuto scusabile, al fine di ovviare alla decadenza per inoltro tardivo di una traduzione del testo brevettuale, l'impedimento dovuto ad un'improvvisa interruzione dell'energia elettrica che non aveva consentito al mandatario di memorizzare i dati ricevuti); 3) secondo Cass.

16833/2015, "ove il titolare del brevetto abbia incaricato un terzo del pagamento richiesto dall'Ufficio senza preoccuparsi di controllare l'effettiva esecuzione dell'incarico da parte sua, non è sufficiente, ai fini della "restitutio in integrum", l'aver verificato che il mandatario sia dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata, ma occorre dimostrare che costui, in concreto, si sia profuso per contrastare il fatto impeditivo, con indicazione di fatti specifici e con idonea documentazione".

Il principio del favor verso l'istituto brevettuale non implica le conseguenze volute dalla ricorrente, in riferimento ai presupposti della rimessione in termini. Infatti, occorre attuare un bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del diritto esclusivo attribuito con il brevetto ed il principio di libertà di concorrenza: se è vero che il brevetto attribuisce al titolare un monopolio esclusivo sullo sfruttamento di un'idea, è anche vero che l'esercizio delle relative facoltà dev'essere racchiuso e delimitato, al fine di evitare che il brevetto esorbiti dalla funzione di premio a l'inventiva, entrando in conflitto con la regola generale della libertà di concorrenza (Cass.4387/2015).

La diligenza va indubbiamente rapportata al caso specifico, al fine di verificare se sussista una non scusabilità dell'errore per il soggetto che ha ommesso di svolgere un'attività cui era tenuto, anche in rapporto all'attività del mandatario incaricato. Tuttavia, per essere scusabile, l'errore deve essere

eccezionale, isolato ed imprevedibile e quindi, laddove, come nella specie, il titolare del brevetto si sia avvalso di un mandatario, consulente professionale nella materia, occorre, ai fini che qui interessano, valutare detto soggetto sulla base delle competenze tecniche e dell'organizzazione adeguata alla complessità degli adempimenti da espletare, senza trascurare il dato oggettivo che un mandatario specializzato deve essere dotato di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini, tale da escludere generalmente l'involontaria inosservanza di questi ultimi.

Con riguardo alla giurisprudenza Europea si può fare riferimento a Trib. primo grado, in causa T-61/13, decisione del 21 maggio 2014, Research and Production Company "Melt Water" UAB contro UAMI, ove si è affermato, in motivazione, che "secondo costante giurisprudenza, può derogarsi all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di termini procedurali unicamente in circostanze del tutto eccezionali, atteso che la rigida applicazione di tali norme risponde all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (sentenza della Corte del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, Racc. pag. 3749, punto 10)", cosicché "a prescindere dal fatto che tali circostanze vengano qualificate come caso fortuito o forza maggiore ovvero come errore scusabile, esse implicano, in ogni caso, un elemento soggettivo attinente all'obbligo, per gli amministrati in buona fede, di dar prova di tutta l'attenzione e di tutta la diligenza richieste ad un operatore normalmente accorto al fine di seguire attentamente lo svolgimento della procedura e di rispettare i termini impartiti", ed a Trib. primo grado, Sez. 2, sent. 25 aprile 2012, in causa T-326/11, Brainlab; Trib. primo grado, Sez. 8, sent. 13 maggio 2009, in causa T-136/08, Aurelio finance SA, ove si legge: "L'esonero dalla responsabilità del mandatario non può aversi neppure in presenza di sviste o malfunzionamenti verificatisi nell'ambito dell'organizzazione della sua attività, in quanto lo stesso deve prevedere meccanismi di rilevazione e correzione degli errori umani o tecnici". Nella fattispecie, la Commissione dei ricorsi, nella decisione impugnata, ha avuto riguardo proprio all'operato del mandatario incaricato da Elettrolux, ma ha escluso che tutti gli elementi offerti (sul mutamento della normativa, che aveva ripristinato, a partire dall'annualità 2007, la tassazione, sull'aggravio del lavoro, sulla situazione di stress del personale preposto al pagamento delle annualità, sul tempo ridotto per il passaggio di consegne del personale, considerata la dimissione dell'allora addetto responsabile del pagamento delle annualità, sul periodo feriale), in quanto facilmente ovviabili proprio con un'adeguata organizzazione del personale e soprattutto alla luce del tempo trascorso dalla reintroduzione del pagamento dei diritti sui brevetti, con D.M. 2 aprile 2007, dalle dimissioni della dipendente previamente incaricata dei pagamenti delle annualità (avvenuta il 31/8/2007) e dalla scadenza della rata annuale (31/5/2008-30/11/2008), comprovassero il carattere eccezionale dell'errore isolato commesso dal mandatario, "anche a volere considerare che lo studio Propria srl abbia un'organizzazione adeguata agli standards richiesti e che l'incidente ha avuto natura isolata". Trattasi di valutazione del tutto conforme alla giurisprudenza sopra richiamata.

5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto l'inevitabilità dell'errore del mandatario - della quale si deduce l'omessa considerazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, - non è un fatto, bensì una valutazione.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.