

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15339 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 25/07/2016

contraffazione.

SENTENZA

sul ricorso 17498-2015 proposto da:

PANOTEC S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SANT'ANGELA MERICI 96, presso l'avvocato ANDREA
PANZAROLA, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;

R.G.N. 17498/2015

Cron. 15339

Rep. C.I.

Ud. 20/05/2016

PU

- **ricorrente** -

2016

1034

contro

L.C.R. MACCHINE AUTOMATICHE S.R.L., e AGA S.R.L., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SETTEMBRE 3, presso l'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,
che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FEDERICA SANTONOCITO, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 2850/2015 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PANZAROLA A. che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi, per le controricorrenti, gli Avvocati SASSANI
B.N. e SANTONOCITO F. che hanno chiesto il rigetto
del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Milano, decidendo dell'impugnazione proposta dalla società **Panotec srl** contro la sentenza definitiva del Tribunale di quella stessa città, sulla base dell'accertamento - compiuto con la sentenza parziale del 2012 - dell'insussistenza della nullità del brevetto e dell'individuazione del suo «*valido ambito di protezione, con accertamento incidentale rilevante ai soli fini della valutazione della domanda di contraffazione*», ha:

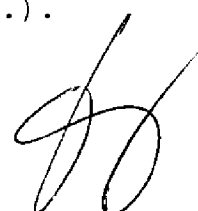
a) dichiarato l'interferenza della macchina industriale *Flexmode*, da essa prodotta e commercializzata, con il menzionato brevetto per invenzione industriale [n.1.341.621, poi IT621, relativo ad una «*macchina per realizzare fustellati di cartone*»], nella titolarità di **LCR snc di Remo Lorenzoni & Co.** (ora **AGA srl**) e **LCR Macchine automatiche srl**;

b) adottato i provvedimenti conseguenti in tema di inibitoria, di pubblicazione della sentenza e di risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante, liquidato, anche in via di deterrenza, attraverso il raddoppio delle *royalties* virtuali di settore, applicate sul cd. volume di affari «pulito».



1.1. La Corte territoriale, anzitutto, ha escluso che la pendenza di altro procedimento tra le stesse parti, presso la Corte d'appello di Bologna, avente ad oggetto la validità del brevetto *de quo*, potesse avere natura pregiudiziale in quanto, avendo ad oggetto un presupposto logico-giuridico del presente procedimento, avrebbe comportato anche l'obbligo di sospensione di questo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., atteso che nel caso della contemporanea pendenza di un giudizio per la dichiarazione della nullità del titolo e di uno per la contraffazione dello stesso non sarebbe prospettabile un potenziale contrasto tra giudicati, potendo - nel secondo di essi - la questione della validità del brevetto essere risolta, in via incidentale, davanti al giudice della contraffazione, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte (riferimento a Ord. n. 16830 del 2012 e Sent. n. 24859 del 2006).

2. Secondo il giudice di appello, per quello che ancora qui interessa e rileva, il Tribunale aveva ben operato, seguendo il CTU, attraverso l'accorpamento delle rivendicazioni, «compiuto non alla stregua di una riscrittura, bensì come una lecita interpretazione del brevetto, nei limiti di quanto rivendicato *ab origine* e senza alcuna integrazione o aggiunta» (p. 21 sent.).



2.1. Del resto, riesaminata la questione preliminare sulla validità della privativa, pure affermata dalla sentenza parziale di primo grado n. 1784/2012, secondo la Corte a ragione non specificamente impugnata (in quanto avente carattere non decisorio), Essa ha concluso che l'accorpamento delle rivendicazioni, compiuto nella specie, era pienamente legittimo in quanto si sostanzava in una operazione limitativa (ossia, non estensiva o integrativa) del brevetto che, perciò, non dilatava il suo contenuto oltre quanto già con esso formalmente rivendicato (p. 22).

3. Quanto al danno, nella forma del lucro cessante, derivante dalla vendita di 96 macchine frutto dell'attività contraffattrice da parte della *Panotec*, la Corte territoriale ha ritenuto corretto calcolare, in base al criterio dell'equa *royalty* applicata sul fatturato «pulito», così come indicata dalla stessa società venditrice, ma raddoppiato (nella misura globale del 5%) in ragione sia di una sottostima del danno ad opera del criterio puro e sia per la finalità di deterrenza, diffusasi nella prassi giurisprudenziale.

4. Avverso tale decisione la **Panotec srl** ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di censura, illustrati anche con memoria, contro cui hanno resistito le società **ICR** e **AGA srl**, con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso [violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 123 D. Lgs. n. 30 del 2005 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e nullità della sentenza per violazione degli artt. precedenti oltre che degli artt. 324, 329 e 343 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)] la ricorrente invoca l'esistenza di un giudicato esterno, «portato» dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 2011 che, per quanto appellata dalla ricorrente odierna, avendo dichiarato la validità del brevetto in esame solo limitatamente ad alcune delle rivendicazioni originarie, rispetto a quelle più ampie dichiarate (incidentalmente) come valide nel presente giudizio, non era stata gravata, con appello incidentale, dalle società titolari della privativa.

1.1. Secondo la ricorrente, il vincolo contenuto nella detta sentenza, che avrebbe efficacia nei confronti di tutti, ai sensi dell'art. 2909 c.c. e 123 CPI, sarebbe stato violato dalla Corte territoriale, la quale avrebbe dovuto conformarsi alla detta decisione ed astenersi dal risolvere, sia pure *incidenter tantum*, la questione pregiudiziale della validità del brevetto LCR.

2. Con il terzo mezzo [violazione e falsa applicazione dell'art. 337 c.p.c. e dei principi generali in tema di autorità della sentenza di primo grado (art. 360 nn. 3 e 4

c.p.c.))] la ricorrente censura la sentenza di merito in quanto avrebbe violato la previsione di cui all'art. 337 co. 2 c.p.c., che gli imponeva di conformarsi al contenuto della precedente decisione (quella del Tribunale di Bologna), in ragione dell'autorità che comunque spetta alla sentenza civile, per quanto ancora impugnabile, ovvero, di sospendere il giudizio .

3. Con il quarto mezzo [violazione e falsa applicazione dell'art. 125, co. 2, CPI e dei principi generali in tema di funzione indennitaria del risarcimento del danno (art. 360 n. 3 c.p.c)] la ricorrente, premessa la natura non punitiva perseguita dalla disposizione menzionata, censura la sentenza milanese in quanto essa avrebbe, illegittimamente, statuito il raddoppio del saggio di *royalty* con finalità di deterrenza, mancando nell'ordinamento una tale previsione.

4. Con il quinto motivo [nullità della sentenza in dipendenza della violazione dell'art. 125, co. 2, n. 4, CPI (art. 360 n. 4 c.p.c.))] la ricorrente lamenta l'assenza di motivazione a giustificazione del correttivo sanzionatorio o di deterrenza, anche in considerazione del fatto che essa avrebbe cessato di commercializzare il macchinario *Flexmode* fin dalla fine del 2009 (sostituendolo con altro dispositivo, il *Varibox*).



5. Con il sesto mezzo [violazione e falsa applicazione dell'art. 2908 c.c., e degli artt. 76, co. 2, 79, co. 3, 139, co. 5, CPI e degli artt. 68 e 69.2 Conv. sul Brevetto Europeo (art. 360 n. 3 c.p.c.)] la ricorrente lamenta che alle rivendicazioni relative al brevetto *de quo*, così come riformulate dalla sentenza di merito (avente, *in parte qua*, natura costitutiva), sia stata data efficacia retroattiva, con la connessa ricaduta sulla liquidazione del danno.

*

6. I primi tre motivi del ricorso lamentano che il giudice distrettuale abbia violato il vincolo nascente dall'esistenza di un giudicato esterno, «portato» dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 2011 che, per quanto appellata dalla ricorrente odierna, avendo dichiarato la validità del brevetto in esame solo limitatamente ad alcune delle rivendicazioni originarie, rispetto a quelle più ampie dichiarate (incidentalmente) come valide nel presente giudizio, non era stata gravata, con un astrattamente ipotetico appello incidentale, dalle società titolari della privativa, così divenendo sul punto definitiva (per la formazione della cosa giudicata sostanziale).

6.1. La resistente, a sua volta, ha eccepito la mancata formazione di quel giudicato, per tre diverse ragioni, ossia in quanto: a) non solo la sentenza era stata

sottoposta a gravame, che aveva dato luogo ad un giudizio non ancora conclusosi, ma l'impugnazione di *Panotec* avrebbe avuto ad oggetto una violazione processuale (dell'art. 275, 2° co., c.p.c., per il mancato accoglimento della richiesta di discussione orale della causa) che, se accolta, avrebbe rimesso in discussione l'intero processo di primo grado; b) l'eventuale giudicato non interferiva con la decisione impugnata, laddove la cognizione sulla validità del brevetto aveva avuto carattere incidentale; c) ed essa era stata compiuta dal Tribunale con la sentenza parziale del 2012, non impugnata e, perciò, a sua volta passata in giudicato.

6.2. Quest'ultima eccezione, rispetto alle prime due formulate dalle resistenti, prevale in ordine logico sulle altre due controdeduzioni, ma non merita accoglimento.

6.2.1. Infatti, la sentenza parziale (o, meglio, non definitiva) resa dal Tribunale milanese nel giudizio *a quo*, come ha espressamente chiarito (a p. 13) la decisione della Corte territoriale (sul punto non censurata, con ricorso incidentale), se ha deciso una questione logicamente preliminare (quella della validità della privativa), rispetto al giudizio di contraffazione del brevetto, non lo ha fatto con carattere decisorio (ma in via incidentale) con la conseguente irrilevanza della sua mancata



impugnazione, non contenendo la sentenza alcuna statuizione suscettibile di passare in giudicato (p. 14).

6.3. Neppure merita accoglimento la seconda delle tre controeccezioni, che richiama i principi di diritto elaborati da questa Corte (invero, posti a base della stessa sentenza impugnata), secondo i quali il giudice della domanda di contraffazione può esaminare in via incidentale la questione di validità del brevetto, che si assume come contraffatto, per verificarne la sua efficacia ai fini dell'indagine sull'oggetto del proprio giudizio.

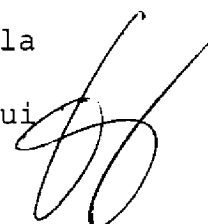
6.3.1. Tali principi [secondo cui «la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità non comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, non sussistendo alcuna norma che imponga al giudice della contraffazione di attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, e ben potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati; considerato infatti che tale decisione non è idonea ad assumere autorità di giudicato, l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è



pronunciata, può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.»: Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 2006], tuttavia, meritano una miglior delimitazione, non potendo essere riaffermati nel loro originario tenore, alla luce del chiaro dato testuale diretto a regolare i rapporti tra i due tipi di giudizio (quello di nullità e quello di contraffazione).

6.3.2. Sia l'art. 59-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e sia l'odierno art. 77 del CPI (D. Lgs. n. 30 del 2005), nel loro identico tenore testuale stabiliscono che «la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.»

6.3.3. Come si vede, il rapporto tra gli ipotetici giudicati sono regolati, in via speciale, solo con riguardo

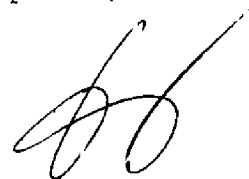


al caso in cui che quello sulla contraffazione abbia preceduto il dictum sulla validità del brevetto (in tal caso limitando l'effetto di esso agli atti esecutivi di quello, che siano stati già compiuti, facendoli salvi), non certo il contrario.

6.3.4. Ciò consente di poter dire che, salvo casi come quelli da ultimo menzionati, resta sempre pregiudizialmente prioritario il giudizio sulla validità del brevetto, che prevale in ragione del suo carattere di antecedente logico-giuridico rispetto all'altro, salvo - come si è detto - il caso che si sia formato prima il giudicato sulla contraffazione; ma in una tal evenienza il detto giudicato arresterà i suoi effetti esecutivi incontrando lo sbarramento, in ipotesi contrario, della statuizione sulla validità del brevetto (intanto si può parlare di contraffazione in quanto se ne sia accertata la validità).

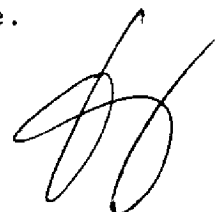
6.3.5. Ne deriva anche la necessità di sospendere il giudizio di contraffazione nel caso della contemporanea pendenza anche dell'altro, avente carattere pregiudiziale di antecedente logico-giuridico.

6.3.6. Si può dunque riformulare il principio di diritto già enunciato da questa Corte con riferimento ad una delle due potenziali evenienze, rilevante nel caso di specie, nei termini che seguono:



«In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice della contraffazione attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, e non potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, essendo prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati. Ove, tuttavia, la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità sul brevetto essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e dall'art. 77 del codice della proprietà industriale di cui al D. Lgs. n. 30 del 2005, risolto attraverso l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione».

6.4. Merita ancor più complesso ragionamento, anche se reiettivo anch'esso, la questione posta dalla terza delle tre controeccezioni della parte controricorrente.



6.4.1. La società ricorrente sostiene che la sentenza resa dal Tribunale di Bologna nel 2011 (che ha dichiarato la nullità della rivendicazione n. 1 del brevetto della LCR ma la validità della combinazione delle rivendicazioni riassumibili nella formula 1+3C+4, nonché delle residue dipendenti), non essendo stata impugnata dalla sua avversaria, sarebbe passata in giudicato, così potendosi essa società giovare dell'effetto benefico dell'appena enunciato principio di diritto.

6.4.2. Sennonché, si obietta dalla controricorrente, che la sentenza felsinea è stata impugnata dalla Panotec solo per un vizio processuale, tale che se esso venisse accolto sarebbe travolta anche la statuizione appena menzionata, con la conseguente inesistenza del preteso giudicato sul titolo di privativa.

6.4.3. Si replica, da parte della ricorrente, che tuttavia, in una siffatta ipotesi, l'accoglimento della sua doglianza (quella della violazione dell'art. 275, 2° co., c.p.c., per la mancata discussione orale della causa, pure tempestivamente richiesta) non avrebbe potuto comportare la «retrocessione del processo in primo grado e non travolgerebbe le attività già compiute relative al merito della causa» (p. 4 memoria), «ferme restando le preclusioni endoprocessuali formatesi, ivi incluso il giudicato interno



discendente dalla mancata specifica impugnazione delle statuizioni di merito».

6.4.4. Tale ragionamento è pienamente fondato e meritevole di accoglimento.

6.4.5. Infatti, in disparte l'efficacia della censura svolta dall'appello di LCR in ordine alla pretesa nullità del giudizio per la mancata discussione orale della causa, in prime cure [che, secondo la giurisprudenza di questa Corte non è neppure un vizio (Cass. sez. 2, sent. n. 13226 del 2005), salvo che la parte dimostri una concreta lesione del diritto di difesa: cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 464 del 2016], essa comunque non può dar luogo alla retrocessione del processo, atteso che il rinvio restitutorio avrebbe un oggetto coincidente con quello del giudizio di appello (Cass. sez. 2, sent. n. 25244 del 2013).

6.4.6. Invero, quando si versi in un caso, come quello qui esaminato, in cui l'appello (nella specie: relativo al giudizio di nullità del brevetto) sia stato proposto solo della parte parzialmente soccombente (quella qui condannata per la pretesa contraffazione del brevetto di cui aveva richiesto la dichiarazione di nullità) e manchi un appello incidentale della parte solo parzialmente vittoriosa (quella in questa sede controricorrente, solo parzialmente vittoriosa nel giudizio relativo alla validità del suo



brevetto e qui anche nel giudizio di contraffazione di esso), il giudice di seconde cure relativo alla validità della privativa, nel suo nuovo giudizio, ha poteri limitati dall'operare del divieto di *reformatio in peius*, che « costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 2013 e Sez. 5, Sentenza n. 14063 del 2006).

6.4.7. Ne discende che il nuovo giudizio di appello incardinato presso la Corte d'Appello di Bologna non può avere un esito che possa cancellare l'avvenuta declaratoria della nullità della rivendicazione n. 1 del brevetto della LCR ma, eventualmente, può produrre solo un accrescimento della già pronunciata invalidità, estendendola anche alla ulteriore combinazione delle rivendicazioni (secondo la formula 1+3C+4, nonché delle residue dipendenti, ritenute valide nel giudizio bolognese di primo grado), non essendo stata impugnata dalla sua avversaria (Panotec) quella



parziale declaratoria di nullità, onde - sotto tale profilo - il *dictum* del giudice di Bologna, per quanto appellato dalla parte che quella dichiarazione di invalidità (più estesa) aveva chiesto è *in parte qua* passato in giudicato, così potendosi essa società giovare dell'effetto benefico dell'appena enunciato principio di diritto.

6.4.8. L'accertamento del giudicato esterno risulta così definito proprio in conseguenza delle «non contestazioni» e dalle «reciproche ammissioni» delle parti litiganti che, in questa sede, hanno convenuto tra loro sui fatti processuali, discutendo solo delle conseguenze giuridiche da essi ritraibili; e tali conseguenze hanno riguardato, per l'appunto, l'esistenza o meno di un giudicato esterno nella vicenda processuale concordemente narrata.

6.5. Da tale accertamento, conseguono indubbe utilità per la parte che abbia invocato l'esistenza di quel giudicato.

6.5.1. A tale proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 26482 del 2007) hanno enunciato il principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, che ad esso deve dare ulteriore continuità, secondo cui *«Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione*

di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.».

6.6. Pertanto, il giudice della contraffazione non avrebbe potuto decidere - come pure ha fatto incidentalmente, con la sentenza non definitiva - della validità di tutte le rivendicazioni caratterizzanti il brevetto LCR, avendo il dovere di uniformarsi al giudicato esterno nascente dalle limitate impugnazioni delle parti alla sentenza del Tribunale di Bologna, in forza del principio di diritto che si è sopra enunciato (§.6.3.6.).

6.7. La marcata osservanza del giudicato esterno comporta la necessità di cassare la sentenza impugnata, in relazione alle ragioni sopra svolte ed ai principi così esplicitati, perché renda un nuovo giudizio, rimanendo assorbita ogni altra questione posta con i restanti due mezzi di cassazione, attenendo alla stessa questione (quella del raddoppio della percentuale di royalty, a titolo di danni punitivi).



7. La casa va rimessa alla Corte d'Appello di Milano, che in diversa composizione, deciderà anche delle spese di questa fase del giudizio.

PQM

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 20 maggio 2016