

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 5963 Anno 2019**  
**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**  
**Relatore: TRICOMI LAURA**  
**Data pubblicazione: 28/02/2019**

sul ricorso 21357/2015 proposto da:

Davy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
domiciliata in Roma, Via Tagliamento n.76, presso lo studio  
dell'avvocato Naccarato Giuseppe, che la rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato Galli Raimondo, giusta procura a margine  
del ricorso;

-ricorrente -

contro

ORD.  
1125  
2019

TPA Impex S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.212, presso lo studio dell'avvocato Richichi Aurelio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Feltrinelli Secondo Andrea, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

Lorini Guido, Lorini Paolo;

- intimati -

avverso la sentenza n. 347/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

**RITENUTO CHE:**

1. In primo grado la TPA IMPEX SPA aveva convenuto in giudizio la DAVY SRL e la SIEL SRL svolgendo: a) domanda di contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo per invenzione n. 567.044 (riguardante un apparecchio per la pulizia di ambienti domestici); b) domanda di concorrenza sleale ex art.2598 nn. 1, 2 e 3, cod. civ., c) nonché le conseguenziali domande in ordine all'accertamento della contraffazione, all'inibitoria, al risarcimento del danno ed alla pubblicazione della sentenza.

Le convenute avevano contestato e proposto domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della componente italiana del brevetto TPA; avevano proposto altresì

domande di concorrenza sleale ex art.2598 cod. civ., lamentando la scorrettezza professionale della TPA .

Respinta la domanda cautelare della TPA - sia in prima istanza che in sede di reclamo-, svolte due CTU, il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale, dichiarava la nullità della frazione italiana del brevetto europeo per invenzione n. 567.044 con riguardo alle rivendicazioni numero 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 e 39, rigettava le domande dell'attrice, dichiarava la liceità della produzione e commercializzazione degli accessori Davy applicati sui prodotti Mirage, rigettava le restanti domande delle parti convenute e provvedeva sulle spese di giudizio.

2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l'appello proposto da TPA IMPEX SPA - con il quale era stata eccepita la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio ex art.102 cod. proc. civ. nei confronti dell'inventore della frazione italiana del brevetto europeo sulla domanda riconvenzionale proposta dalle convenute -, eccezione ritenuta fondata ed assorbente rispetto alle altre questioni, ed ha dichiarato la nullità della sentenza n.1062/2008 del 17 marzo/27 aprile 2008 del Tribunale di Brescia, rimettendo le parti dinanzi a detto giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'inventore del brevetto Luigi Amoretti.

La Corte di appello - dopo avere richiamato il principio del litisconsorzio necessario nell'azione di nullità del brevetto nei confronti di coloro che risultavano annotati nell'apposito registro quali "aventi diritto sul brevetto", anche quali "precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri" al fine di assicurare tutela processuale

anche a loro in considerazione degli effetti retroattivi della pronuncia - ha affermato che tale estensione del litisconsorzio necessario riguardava anche l'inventore, se diverso dal titolare del brevetto.

3. DAVY SRL ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo illustrato da memoria. La TPA IMPEX SPA ha replicato con controricorso corredato da memoria. Sono rimasti intimati Paolo Lorini e Guido Lorini, quali ex soci amministratori della SIEL SNC, cancellata dal R.I. in data 22/01/2009.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

**CONSIDERATO CHE:**

1. Con l'unico motivo di ricorso la Davy lamenta la violazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 122, comma 4, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (codice proprietà industriale c.p.i.), come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n.131, e sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità di un brevetto per invenzione industriale dovesse essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto, compreso l'inventore, se diverso dal titolare del brevetto (fol.12/13 sent.) ed ha applicato il vecchio testo dell'art.122 cit., omettendo di applicare il nuovo, come previsto per i giudizi in corso ex art.128 del d.lgs. n.131/2010.

Sostiene la ricorrente che la Corte di appello ha confuso la figura del titolare (ed ex titolare) del brevetto con l'inventore del brevetto che, come nel caso di specie, non sia mai stato titolare del brevetto e non vanti, nè abbia vantato, pertanto, diritti patrimoniali sullo stesso.

Rimarca altresì che tale questione non era stata sollevata dalla TPA nel giudizio di primo grado ma proposta solo con l'atto di appello e, per giunta rinunciata nelle conclusioni, salvo a farla valere nuovamente da ultimo in sede di discussione orale, producendo la sentenza della Cass. n. 13915/2014.

2.1. Il motivo è fondato e va accolto.

2.2. Giova premettere, per un corretto inquadramento della questione, che questa Corte ha già avuto di chiarire efficacemente la distinzione tra il "diritto al brevetto" ed il "diritto sul brevetto" (Cass. n. 6392 del 17/5/2000).

Il "diritto al brevetto" identifica la facoltà di chiedere la registrazione, posizione giuridica che si riconosce all'inventore ovvero a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell'invenzione, ceduta contestualmente alla assunzione dell'obbligo di non divulgarla ulteriormente. Esso, come emerge dagli artt. 2588, 2589 cod. civ., nonché dagli artt. 62 e 63 del c.p.i. (ed in precedenza dagli artt. 7 comma primo, 18 e 19 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) può circolare, e dunque può essere oggetto di negozi in tal senso, a differenza del diritto d'autore che rimane sempre in capo all'inventore.

Il "diritto sul brevetto" consiste invece nella facoltà esclusiva di attuare e di trarre profitto dalla invenzione (art. 66, comma 1, del c.p.i.): esso consegue alla brevettazione, tant'è che solo chi ha brevettato ne può godere (art. 2584 cod. civ.).

In proposito è stato sottolineato che *"la relazione tra le due situazioni soggettive tuttavia non è soltanto ... di natura temporale, quasi che il diritto al brevetto fosse un diritto sul brevetto in formazione. In realtà la norma dell'art. 27 della l. inv. al primo*

*comma delimita l'ambito dei possibili soggetti legittimati a chiedere la registrazione con la espressione "chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto", ovvero all'inventore ed al suo avente causa. Quindi al secondo comma stabilisce la presunzione per la quale davanti all'Ufficio Brevetti il richiedente si identifica con l'avente diritto. Tutto ciò fa dedurre una natura complessa del titolo di acquisto del brevetto, il quale non è costituito solo dalla brevettazione come atto formale, bensì anche dalla attitudine a richiederla sul rilievo della invenzione, o del suo acquisto. Concorrono perciò a costituire tale diritto sia la fattispecie diritto al brevetto che la fattispecie della brevettazione. Da ciò deriva che se è sicuramente possibile distinguere il diritto al brevetto da quello sul brevetto, e dunque una circolazione distinta di entrambi, ciò non vuoi dire che tale circolazione possa contraddire la logica dell'istituto brevettuale. La quale pretende siffatto complesso titolo di acquisto del brevetto perché adotta quale fondamentale principio che soltanto chi brevetta bene ha il potere di esclusiva. Cosicché tale potere non è riconosciuto a chi non brevetta, ovvero a chi brevetta male perché non ha titolo per farlo." (Cass. n. 6392 del 17/5/2000).*

Tale ragionamento non muta alla luce degli artt.118, primo comma e 119, primo comma, del c.p.i., che hanno sostituito le norme richiamate del R.D. in termini del tutto sovrapponibili.

2.3. Alla luce di tali premesse va riguardato il quadro normativo evocato nella presente doglianza.

Questa Corte (con la sentenza n. 8564 del 6/8/1991) aveva affermato il principio secondo cui l'art. 78, comma 2, del R.D. n. 1127/1939, disponendo che l'azione di nullità del brevetto dovesse essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultavano annotati

nel registro apposito quali aventi diritto sul brevetto stesso, andava inteso come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi, rispetto alla detta azione, perché aventi qualità di litisconsorti necessari, anche quanti risultavano, in tale registro, come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri, solo in tal guisa potendosi assicurare anche a costoro una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex titolari, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullità del brevetto.

Il citato art. 78, comma 2, è stato trasfuso nell'art. 122, comma 4, del c.p.i. il quale dispone che *"l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto..."* e, successivamente, l'art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, vi ha aggiunto le seguenti parole: *"... in quanto titolari di esso"*. Il medesimo d.lgs. del 2010, all'art. 128, comma 2, ha disposto che *"gli articoli 120 e 122 del codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo"*.

2.4. Ad avviso della ricorrente, da questo complesso quadro normativo si desume che l'inventore, che non sia stato mai titolare del brevetto per avere ceduto il diritto a registrarlo, debba essere escluso dal novero dei litisconsorti necessari.

2.5. Questa tesi va condivisa. Invero la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua statuizione sulla sentenza di legittimità n.13915 del 18/6/2014.

2.6. Con la sentenza n.13915 del 18/6/2014, il cui *dictum* è condiviso da questo Collegio, è stata affermata la sussistenza del litisconsorzio processuale necessario tra coloro che sul registro dei

brevetti risultino come ex titolari del brevetto, per averlo ceduto ad altri, essendone stati titolari, *ab origine* avendolo essi richiesto, o successivamente avendolo a loro volta acquistato dal primo titolare, ravvisando il loro interesse giuridico a partecipare al giudizio di nullità del brevetto in quanto portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità del brevetto stesso, in ragione degli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullità ai sensi dell'art.59 bis della legge invenzioni (in tema, Cass. n. 8564 del 6/8/1991), interessi tutelabili dal rischio di seri pregiudizi attraverso «*la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito*». E tale principio è stato affermato e confermato anche a fronte dell'intervento legislativo del 2010, ritenuto inidoneo a superare la predetta interpretazione resa dalla Corte nel 1991.

2.7. Tuttavia, questa decisione, pronunciata con riferimento ad un inventore, per ciò solo non soccorre nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.

Quest'ultima infatti, ha trascurato di evidenziare la ricorrenza in concreto della circostanza fattuale centrale che caratterizza il principio espresso, e cioè che l'inventore sia stato (anche se non più all'attualità per averlo ceduto) titolare originario del brevetto, per avere proceduto alla brevettazione e, dunque titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, alla cui tutela è funzionale la previsione del litisconsorzio necessario processuale, nei termini prima ricordati; inoltre, erroneamente ha esteso *sic et simpliciter* all'inventore



l'applicazione del principio riguardante esclusivamente il titolare attuale o pregresso del brevetto.

2.8. Ne consegue che la figura dell'inventore assume rilievo, ai fini delle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato – nell'esercizio delle sue facoltà, titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi, ma non nel caso in cui (non avendo proceduto al brevettazione) abbia ceduto "il diritto al brevetto", circostanza di fatto, che il giudice del merito è tenuto a verificare.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 8 giugno 2018. ,