

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 6373 Anno 2019**  
**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**  
**Relatore: TRICOMI LAURA**  
**Data pubblicazione: 05/03/2019**

sul ricorso 1588/2015 proposto da:

Cavalli Agostino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n.41, presso lo studio dell'avvocato Zini Adolfo, rappresentato e difeso dagli avvocati Del Giudice Arturo, Di Stefano Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

ces.  
1123  
2018

Comip S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.283, presso lo studio dell'avvocato Rivellese Nicola, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Proietti Lupi Daniela, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 6688/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

**RITENUTO CHE:**

Il Tribunale di Frosinone rigettava l'opposizione proposta da COMIP SRL con atto di citazione in data 27/02/2004, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Agostino Cavalli per il pagamento di €8.416,80 ed accessori a titolo di *royalties* dovute in forza di "protocollo di accordo" sottoscritto in data 3 gennaio 2002, con il quale il Cavalli aveva concesso alla COMIP l'esclusiva per la costruzione e la vendita di una macchina "separatori sansa/nocciolo di olive" oggetto di domanda di brevetto presentata da Cavalli in data 2 febbraio 2001.

La COMIP proponeva appello chiedendo, tra l'altro, che venisse accerta incidentalmente la nullità del brevetto con risoluzione del contratto di licenza del 3 gennaio 2002 e con condanna del Cavalli alla restituzione delle somme corrisposte per *royalties*, in subordine che venisse accertata la diversità della macchina separatrice prodotta

dalla COMIP rispetto a quella oggetto di brevetto con revoca del decreto ingiuntivo e restituzione delle somme.

La Corte di appello di Roma, nell'accogliere l'appello, ha ritenuto che il Tribunale non avesse esattamente individuato i limiti del brevetto ed ha ravvisato la parziale nullità dello stesso.

In particolare ha affermato:

- che le caratteristiche dell'invenzione riguardanti la separazione del nocciolo dalla polpa per azione meccanica e non per effetto di forza centrifuga non erano né descritte, né rivendicate e non potevano rilevare al fine di riconoscerne la novità;

- che il meccanismo di rotazione del brevetto Cavalli innescava una forza centrifuga analoga a quella del brevetto Cerrito;

- che il profilo tecnico della mancata utilizzazione di acqua (che avrebbe costituito la novità) non aveva riscontro né nella rivendicazione, né nella descrizione;

- che, nell'esame della domanda di brevetto della macchina, andava distinto il contenuto della rivendicazione con riferimento, da un lato, all' "angolazione regolabile delle palette presenti nel rotore" e, dall'altro, alla "camera di separazione a spazi lamellari"; che, in relazione al primo profilo la descrizione del problema tecnico risolto era "generica" e non erano chiaramente descritte le modalità di ottenimento dell'orientamento angolare delle pale rispetto all'asse longitudinale del rotore, di guisa che sul punto il brevetto non era valido; che, in relazione al secondo profilo, il brevetto era valido;

- che la nullità parziale del brevetto non comportava l'impossibilità dell'oggetto del contratto di licenza e non incideva sulla persistenza dell'obbligo di pagare le *royalties*;

- che non poteva essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento ascrivibile al Cavalli;

- che, tuttavia, l'opposizione della COMIP doveva essere accolta, poiché non vi era corrispondenza tra la macchina realizzata dalla COMIP, che non aveva la struttura lamellare (unica caratteristica del brevetto Cavalli coperto da privata), come evincibile dal raffronto tra le foto della macchina COMIP ed il disegno depositato dal Cavalli con la domanda di brevetto, e che ciò, facendo venire meno l'obbligo di corrispondere le *royalties*, comportava la revoca del decreto ingiuntivo;

- che la mancanza di corrispondenza tra la macchina COMIP e quella brevettata dal Cavalli rendeva indebiti i pagamenti pregressi di *royalties*, che andavano restituiti ex art.2033 cod. civ.

In sintesi, secondo la Corte di appello, il brevetto era parzialmente nullo per genericità della descrizione con riferimento al meccanismo delle palette, mentre era da considerare valido quanto alla camera di separazione; tuttavia poiché la macchina prodotta da COMIP non utilizzava la camera di separazione e, quindi, non corrispondeva a quanto validamente brevettato, la società non era tenuta a corrispondere le *royalties* future e quelle già incassate andavano restituite.

Agostino Cavalli ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cinque mezzi, corredati da memoria. La società replica con controricorso.

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. Il ricorso è articolato in cinque mezzi. In ragione della stretta connessione i motivi primi, secondo e quarto, che svolgono censure attinenti alla dichiarazione di nullità parziale del brevetto, possono essere trattati congiuntamente, così come i motivi secondo e quinto.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 12, 14, 28 e 59 del R.D. n.1127/1939 (oggi artt. 45, 46, 51 e 76 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (di seguito, c.p.i. - codice proprietà industriale) da parte della Corte di appello con riferimento alla pronuncia di nullità parziale del brevetto fondata sulla mancanza del requisito della novità; a parere del ricorrente la Corte territoriale avrebbe operato una valutazione tecnica senza tenere conto degli elaborati grafici allegati e, quindi senza rispettare il criterio legale secondo il quale la valutazione della novità e della chiarezza e completezza della descrizione deve essere fatta con la competenza di persone esperte tenendo conto non solo della descrizione, ma anche dei disegni.

Invoca le favorevoli conclusioni espresse nella sentenza di primo grado e sottolinea che i tecnici COMIP mediante i disegni erano riusciti a realizzare gli apparecchi e a commercializzarli.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nelle caratteristiche tecniche di funzionamento della macchina che integravano l'elemento di novità, segnatamente afferenti all'ottenimento della separazione della polpa dal nocciolino nella sansa di oliva mediante un processo meccanico di "vaghiatura forzata", senza bisogno di aggiungere acqua, laddove il sistema precedentemente utilizzato, sfruttando la forza centrifuga, richiedeva l'utilizzo di acqua, con successiva necessità di recupero e smaltimento.

2.3. Con il quarto motivo censura la violazione degli artt.2697 cod. civ. e 77 del R.D. n.1127/1939, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la COMIP avesse assolto l'onere di provare la assenza di corrispondenza tra la macchina dalla stessa prodotta ed il brevetto Cavalli sulla base di acritiche trascrizioni di isolati passaggi della CTU.

2.4.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.

2.4.2. Giova osservare che la Corte di appello, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ravvisato la nullità parziale del brevetto e ne ha individuato i limiti con riferimento «alle caratteristiche dell'invenzione riguardanti la separazione del nocciolo dalla polpa per azione meccanica e non per effetto di forza centrifuga in quanto caratteristiche dell'invenzione non descritte e non rivendicate»: in particolare ha ritenuto che il sistema di separazione fosse fondato sullo sfruttamento della forza centrifuga, come nel preesistente brevetto Cerrito, e che il superamento del sistema di separazione per forza centrifuga non era stato neppure rivendicato; ha quindi osservato, che la validità del brevetto Cerrito non poteva fondarsi, quanto alla novità, nemmeno sul fatto che attuava la separazione senza aggiunta di acqua di diluizione in quanto «né la descrizione, né la rivendicazione fanno cenno al problema tecnico in questione e alla soluzione data dal nuovo dispositivo mentre l'oggetto del brevetto e la relativa tutela sono limitati alle caratteristiche descritte e rivendicate.»

2.4.3. Tale statuizione non può essere condivisa.

2.4.4. Come già affermato da questa Corte, con principio a cui intende darsi continuità, «*In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un*

*grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.»* (Cass. n. 12510 del 17/06/2015): inoltre, con riferimento alla normativa vigente *ratione temporis*, va rammentato che «L'individuazione dell'oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l'esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma dell'art. 59 n. 3 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, il brevetto è nullo quando l'invenzione non è individuabile dall'insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione.» (Cass. n. 1072 dell'8/2/1999), principio recentemente confermato anche in relazione alla codificazione in materia di proprietà industriale con l'affermazione che *«l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.»* (Cass. n.15705 del 28/7/2016).

2.4.5. Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale, nel rimarcare i punti critici delle rivendicazioni, per gli aspetti brevettuali prima ricordati, si è avvalsa anche della descrizione – in applicazione del principio anzidetto – pervenendo ad un giudizio negativo; tuttavia la valutazione compiuta non risulta esaustiva e conforme alla disciplina dettata dall'art.28, commi 1 e 2, del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, come sostituito dall'art. 16, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338,

vigente *ratione temporis* (oggi trasfuso nell'art.51, commi 1 e 2, del c.p.i.).

2.4.6. Invero, in linea con i principi prima ricordati, in caso di inadeguatezza delle rivendicazioni - come acclarato nel caso in esame - il percorso interpretativo della privativa, va sviluppato anche attraverso una combinata ricostruzione del suo "cuore", ossia per mezzo delle rivendicazioni, come chiarite sia dalla descrizione del brevetto che dai disegni, considerato che già il previgente art.28, commi 1 e 2, del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, come sostituito dall'art. 16, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (oggi trasfuso nell'art.51, commi 1 e 2, del c.p.i.) prevedeva che *«Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.»*.

Tale disposizione, invero, già esplicitava la valenza di tali allegazioni tecniche - e, quindi, anche dei disegni - funzionale alla comprensione, oltre che all'attuazione del trovato (Cass. n. 1072 dell'8/2/1999).

Questa ermeneutica trova conferma nella specificazione, di chiaro intento interpretativo, fornita attualmente dall'art. 52, comma 2, c.p.i., ove è detto *«la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni»* proprio in ragione dei dati tecnici esplicativi contenuti e desumibili dagli stessi, ai fini della valutazione del brevetto.



2.4.7. Il motivo risulta pertanto fondato giacchè, in tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art.28, commi 1 e 2, del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, come sostituito dall'art. 16, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (oggi trasfuso nell'art.51, commi 1 e 2, ed esplicitato nell'art. 52, comma 2, del c.p.i.) è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso e dei disegni, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.

2.5. All'accoglimento del primo motivo, consegue l'assorbimento del secondo, che prospetta le medesime questioni sotto il profilo del vizio motivazionale, e del quarto che, afferendo all'assolvimento dell'onere della prova, presuppone la puntuale individuazione del trovato oggetto di protezione.

3.1. Con il terzo motivo il Cavalli lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 bis del RD del 29 giugno 1939 n.1127 e degli artt. 2033 e 1458 cod. civ. e sostiene che la Corte di appello (anche a voler ritenere il brevetto parzialmente nullo) erroneamente aveva riconosciuto il diritto della COMIP alla ripetizione delle somme già versategli, in quanto ciò non era consentito, trattandosi di somme percepite in esecuzione spontanea del contratto e non ripetibili avendo la COMIP ricavato un utile dal contratto.

3.2. Con il quinto motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. per violazione dei criteri legali indicati, con conseguente risultato interpretativo errato, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il contratto doveva ritenersi sottoposto alla condizione della completa brevettabilità del macchinario, mentre dal tenore letterale si evinceva che il contratto

non era condizionato all'ottenimento del brevetto, comunque rilasciato.

3.1. Possono essere trattati assieme anche i motivi terzo e quinto.

3.2. L'art. 59-bis. del R.D. n.1127/1939 (nel testo vigente *ratione temporis*) prevedeva che «*La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: (...) 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. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto*» (disciplina attualmente confermata dall'art.77 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30).

Tale disposizione, in ossequio ai principi generali in tema di invalidità, stabilisce la retroattività della declaratoria di nullità; tuttavia tiene conto del fatto che il brevetto dichiarato nullo può avere prodotto degli effetti nella fase precedente e ne disciplina alcune ipotesi.

3.3. La Corte di appello nel disporre la restituzione di ogni pagamento anteriormente e spontaneamente eseguito dalla COMIP non ha tenuto conto di tale disposizione speciale, né ha illustrato le ragioni per cui ha inteso non darvi applicazione tanto più che l'accordo intervenuto tra le parti aveva preceduto il rilascio del brevetto e, alla stregua delle doglianze proposte, sembrerebbe aver riguardato direttamente il macchinario da realizzare e da impiegare in concreto, il cui funzionamento non risulta messo in discussione, e non la brevettabilità del trovato.

La Corte di appello non ha proceduto, sul punto, nemmeno alla necessaria interpretazione del contratto, alla luce delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1366 cod. civ.

3.4. I motivi terzo e quinto vanno pertanto accolti.

4. Conclusivamente, vanno accolti i motivi primo, terzo e quinto, del ricorso, assorbiti gli altri due motivi; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma 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 primo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso, assorbiti i due restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 8 giugno 2018.