Civile Ord. Sez. 1 Num. 10396 Anno 2021
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 20/04/2021

sul ricorso 25625/2016 proposto da:

Sicurezza e Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n.125, presso lo studio dell'avvocato Zizzari Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Napolitano Andrea, giusta procura a margine del ricorso e procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;

-ricorrente -

contro

Ecolsia S.r.l., Cocozza S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, Piazza della Balduina n.44, presso lo studio dell'avvocato Benedetti Mario, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Santis Paolo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

ORD
11
2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 557/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. — Con due distinti ricorsi cautelari ex artt. 129 e 131 c.p.i. Sicurezza e Ambiente s.p.a. adiva il Tribunale di Trieste esponendo di essere titolare dei brevetti italiani per invenzione nn. 1389045 e 138885 — aventi ad oggetto l'uno il «sistema informatico e relativo procedimento di gestione di una rete di intervento su scala nazionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche» e l'altro il «veicolo polifunzionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche» —, delle corrispondenti domande di brevetto europeo nn. EP 09003358 e EP 09007776, oltre che della domanda di brevetto europeo EP 10425302 e della corrispondente domanda di brevetto internazionale PCT/EP 2011/059611, relativa a un modulo polifunzionale applicato a furgoni ed autocarri. Esponeva altresì di essere titolare del diritto di *know how* e del diritto di autore relativamente alle operazioni connesse al ripristino dei luoghi dove si erano verificati sinistri stradali e lamentava la violazione di tali diritti di esclusiva da parte di Cocozza s.r.l. e Ecolsia s.r.l.. Domandava pertanto che venisse disposta la descrizione del sistema operativo informatico nonché dei veicoli polifunzionali per i servizi di pulizia stradale in uso alle società da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ultimo nominate; richiedeva altresì il sequestro degli oggetti costituenti la lamentata contraffazione e l'inibitoria dell'attività ritenuta lesiva dei propri diritti.

Nel corso del procedimento cautelare, che si svolgeva nella resistenza delle due società sopra indicate, la ricorrente rinunciava alle domande di sequestro e di inibitoria, insistendo per l'accoglimento di quella di descrizione: domanda, quest'ultima, che veniva accolta.

2. — Con citazione notificata il 19 dicembre 2011 Sicurezza e Ambiente conveniva poi in giudizio le società Cocozza e Ecolsia chiedendo accertarsi la contraffazione dei brevetti italiani, delle relative domande di brevetto europeo, nonché del brevetto EP 10425302 e della corrispondente domanda di brevetto internazionale; chiedeva pure accertarsi la violazione dei diritti di *know how* e d'autore e l'accertamento dell'illecito consistente nella concorrenza sleale; domandava, infine, le pronunce di inibitoria e di risarcimento del danno.

Le convenute, nel costituirsi, concludevano per il rigetto delle domande attrici e per l'accertamento, in via riconvenzionale, della nullità dei brevetti italiani.

Esperita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accertava che la lamentata contraffazione doveva riferirsi esclusivamente ai brevetti nn. 1389045 e 138885, ritenuti gli unici titoli brevettuali azionabili, in quanto erano i soli ad aver efficacia in Italia al momento dell'introduzione del giudizio; rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice con riferimento alla domanda riconvenzionale e accertava la nullità dei titoli di privativa italiani di Sicurezza e Ambiente; respingeva infine tutte le domande di quest'ultima.

3. — L'attrice soccombente spiegava appello che la Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 10 agosto 2016, rigettava.

4. — Avverso detta pronuncia Sicurezza e Ambiente ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tredici motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Resistono con controricorso Cocozza e Ecolsia, che hanno depositato memoria.

Il pubblico ministero ha domandato dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — I motivi di ricorso hanno il tenore che segue.

Il primo denuncia omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine all'espunzione delle domande di brevetto europeo e internazionale, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 54 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). La sentenza della Corte di merito viene censurata nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello riferito alle indicate domande di privativa, attribuendo rilievo all'omesso deposito della traduzione delle relative rivendicazioni brevettuali presso l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi).

Il secondo motivo oppone l'omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sulla domanda riconvenzionale delle controparti, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c.. Si sostiene che il giudice competente a conoscere della contraffazione e della nullità brevettuale sia il giudice competente all'accertamento di quest'ultima.

Con il terzo mezzo viene lamentata l'omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alla mancata notifica degli atti al pubblico ministero e all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 70 e 72 c.p.c., 59 r.d. n. 929/1942 e 122, comma 6, c.p.i.. Il motivo censura la sentenza impugnata con riguardo a quanto statuito dalla Corte di merito in merito al terzo motivo di appello: viene osservato che la sentenza impugnata non conterrebbe adeguata risposta all'eccezione del ricorrente circa la notifica della comparsa dei convenuti all'UIBM, la cui prova era stata acquisita solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il motivo non contiene, invece, alcuna specifica censura quanto all'affermazione della Corte di merito per cui non vi era necessità di far luogo alla notifica al pubblico ministero: affermazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

basata sul disposto dell'art. 122, comma 1, c.p.c., a mente del quale l'intervento del detto organo non è obbligatorio.

Il quarto motivo denuncia omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alla mancata notifica degli atti ai soggetti che risultano aventi diritto sui brevetti, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art. 122, comma 4, c.p.i.. La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non doversi integrare il contraddittorio con l'autore dell'invenzione.

Costituisce oggetto del quinto motivo di ricorso l'omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alle eccezioni di invalidità ed inefficacia della perizia e degli atti ad essa collegati per l'incompatibilità del consulente tecnico d'ufficio, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c.. Il motivo verte sul rilievo della Corte di appello secondo cui la mancanza di imparzialità del giudice trova rimedio dell'istituto della ricusazione.

Con il sesto motivo viene lamentata l'omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alle eccezioni di invalidità ed inefficacia dell'elaborato tecnico interlocutorio del CTU per il mancato rispetto dei termini processuali nell'invio del primo scritto nei confronti del solo consulente tecnico di parte attrice e la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, processuali e costituzionali. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia prestato condivisione al rilievo, svolto dal giudice di prime cure, secondo cui il mancato rispetto dei termini concessi per l'invio della relazione tecnica interlocutoria non aveva determinato alcuna lesione dei diritti di difesa della società istante, essendo stata concessa una proroga per il deposito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, oltre che per il successivo deposito della relazione finale.

Con il settimo motivo viene dedotta l'omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alle eccezioni di invalidità ed inefficacia della consulenza tecnica e degli atti collegati per l'acquisizione di documenti nuovi da parte del CTU non presenti nel fascicolo dei convenuti, nonché la violazione o falsa applicazione dell'art. 121 c.p.i.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si deduce altresì la violazione del principio che esclude il conferimento di incarichi esplorativi al consulente tecnico d'ufficio e la violazione delle regole sull'onere della prova. Il motivo verte sulla contestata acquisizione, da parte del consulente d'ufficio, di documenti non prodotti dalla controparte all'atto della costituzione o nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

L'ottavo mezzo censura la sentenza impugnata per omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alle eccezioni di invalidità ed inefficacia della consulenza tecnica e degli atti collegati, per utilizzo di documenti redatti in lingua straniera senza alcuna traduzione; il motivo altresì denuncia per cassazione la violazione o falsa applicazione degli artt. 122 e 123 c.p.i.. La doglianza ha ad oggetto quanto statuito dalla Corte di merito con riguardo al tema relativo all'utilizzazione, da parte del consulente tecnico, di documenti redatti in lingua non italiana.

Il nono motivo oppone l'omessa, apparente o perplessa motivazione «in ordine al merito tecnico della CTU» e l'invalidità o l'inefficacia della relazione tecnica interlocutoria per motivazioni carenti, illogiche e illegittime. Vi si deduce il pieno rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il nono motivo di appello, avente ad oggetto le critiche svolte dall'appellante nei confronti dell'accertamento peritale.

Col decimo motivo si denunciano omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine all'accertamento della contraffazione alla luce del brevetto europeo EP 2133474 e la violazione o falsa applicazione dell'art. 59 c.p.i.. Il ricorrente si duole che il giudice d'appello si sia limitato ad osservare, con riferimento a tale titolo di privativa, che esso «sarebbe stato escluso dal contraddittorio, quando invece è stato acquisito in atti».

L'undicesimo motivo censura la sentenza impugnata per omessa, apparente o perplessa motivazione in ordine alla domanda di conversione dei brevetti nulli e per la violazione o falsa applicazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'art. 76 c.p.i.. Secondo la ricorrente, la Corte di merito, con riferimento alla conversione del brevetto d'invenzione in modello di utilità, aveva trascurato di considerare che, a norma dell'art. 76, comma 3, c.p.i., la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.

Col dodicesimo motivo la ricorrente lamenta l'omessa, apparente o perplessa motivazione «in ordine alla domanda di condanna per *know how*, concorrenza sleale e segreti», nonché la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali. Si sostiene che i giudici di merito non avrebbero preso posizione in ordine alla violazione del *know how*, che sarebbe stato confuso col diritto d'autore.

Il tredicesimo motivo denuncia l'omessa, apparente o perplessa motivazione sulla verità o inesistenza della sentenza impugnata; denuncia, altresì, la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, n. 5, c.p.c.. Rileva l'istante che la sentenza di primo grado non era stata sottoscritta dal presidente e dal relatore e che il giudice di appello si era limitato, sul punto, a richiamare il disposto dell'art. 132 c.p.c..

2. — La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.

Tale atto risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento.

Infatti — va qui precisato — alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se, in ipotesi, dovesse sussistere una causa di inammissibilità dell'impugnazione, come nella specie dedotto dal pubblico ministero (nel senso della necessità della pronuncia di estinzione, nel procedimento in camera di consiglio, nel caso in cui sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione evidenziata dal relatore nominato ex art. 377 c.p.c.: Cass. Sez. U. 16 luglio 2008; n. 19514; Cass. Sez. U. 20 novembre 2008, n. 27538; più di recente, con specifico riguardo al procedimento ex art. 380 *bis* c.p.c.: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32068; Cass. 13 dicembre 2018, n. 32368).

In mancanza di adesione all'atto di rinuncia (art. 391, comma 4,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

c.p.c.), parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali; in base al principio di causalità grava infatti sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può tuttavia conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle controricorrenti, tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584).

L'estinzione del giudizio esclude infine l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

3. — Va enunciato principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c..

L'ammissibilità di una pronuncia in tal senso è stata già affermata con riguardo al caso in cui le Sezioni Unite debbano pronunciare l'estinzione del giudizio di cassazione sulla base della rinuncia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 6 settembre 2010, n. 19051) ed è stata poi ribadita con riferimento al giudizio di cassazione trattato avanti alle sezioni semplici (Cass. 20 maggio 2011, n. 11185 secondo cui, appunto, le sezioni semplici della Corte di cassazione, anche in sede camerale, possono enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., su una questione ritenuta di particolare importanza, non necessariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile, potendo invece investire tutte le ragioni di merito o processuali, che sono state fatte oggetto del giudizio di legittimità).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ciò detto, costituisce questione nuova per la giurisprudenza di legittimità, cui va attribuita una particolare importanza, anche per la frequenza con cui il tema della conversione si propone nei giudizi di nullità brevettuale, quella oggetto del dodicesimo motivo, e vertente sulla previsione dell'art. 76, comma 3, c.p.i., secondo cui la detta conversione può essere domandata in ogni stato e grado del giudizio.

Mette conto qui di ricordare che la Corte di appello ha reputato corretta la decisione del Tribunale, il quale aveva ritenuto tardiva la domanda di conversione svolta dalla ricorrente nella propria comparsa conclusionale.

L'istituto della conversione era contemplato anche nell'abrogato r.d. n. 1127/1939 (c.d. legge invenzioni), essendo stato introdotto dall'art. 7 l. n. 60/1987, che aveva aggiunto all'art. 59 due commi, il cui contenuto precettivo è stato poi replicato, con alcune integrazioni, nel terzo e nel quarto comma dell'art. 76 c.p.i.. Si tratta di un istituto che può dirsi ispirato a quello della conversione del contratto nullo, di cui all'art. 1424 c.c.: norma la cui formulazione è significativamente stata ripresa dall'art. 59 cit., comma 3, per essere poi trasfusa nell'art. 76, comma 3, c.p.i. La disciplina della conversione risponde alla chiara esigenza di valorizzare la capacità del titolo originario (il brevetto di invenzione, nel caso in esame) di produrre l'effetto di un titolo diverso, del quale quello originario presenti i requisiti: in tal senso, la conversione del brevetto nullo opera in modo non dissimile dalla conversione del contratto nullo: e ben può dirsi che al pari di detta conversione, costituisca espressione del principio di conservazione.

A differenza dell'art. 59, comma 3, r.d. n. 1127/1939, il terzo comma dell'art. 76 c.p.i. prevede che la domanda di conversione possa essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. Si tratta di una regola introdotta allo scopo di superare alcuni rigori della giurisprudenza, la quale aveva spesso finito per disattendere, nella sostanza, la *ratio* dell'istituto, consistente nel riconoscere al titolo di proprietà industriale tutta l'efficacia che gli compete in funzione del suo oggetto. La lettera dell'art. 76 comma 3, tiene conto, del resto, del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fatto che frequentemente, nelle controversie brevettuali, l'interesse a richiedere la conversione si delinea solo in uno stadio avanzato del procedimento e, cioè, nel corso o al termine delle operazioni peritali, quando sono già maturate le ordinarie preclusioni processuali.

La prescrizione, nella sua ampiezza, consente di ritenere che, in primo grado, la domanda di conversione possa essere formulata fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo quanto comunemente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

E' da escludere, invece, che detta domanda possa essere formulata — come nel caso in esame — con la comparsa conclusionale.

Va considerato, al riguardo, che, in termini generali, tale scritto non è deputato ad accogliere nuove conclusioni, avendo carattere meramente illustrativo di conclusioni già proposte (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5402; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. 36 gennaio 2016, n. 1324; Cass. 12 gennaio 2012, n. 315); ed è pure da richiamare il principio, risalente nella giurisprudenza di questa Corte, per cui dopo la rimessione della causa al collegio, non è più consentito, a salvaguardia del principio del contraddittorio, modificare le conclusioni formulate dinanzi all'istruttore all'udienza di rimessione al collegio (Cass. 19 gennaio 1967, n. 90; Cass. 12 ottobre 1964, n. 2569).

Se, del resto, la *ratio* della previsione in esame è quella di conferire effettività al potere del titolare del brevetto di richiederne la conversione, sottraendo tale facoltà alle rigide maglie delle ordinarie preclusioni processuali, il risultato perseguito dal legislatore è raggiunto consentendosi al detto titolare di avanzare la relativa domanda fino all'udienza di precisazione delle conclusioni: che è la sede in cui va definito il quadro delle domande e delle eccezioni (oltre che delle istanze istruttorie) su cui il giudice è richiesto di pronunciare. Un ulteriore dilatamento dei tempi di proposizione della domanda non pare necessitata dalla richiamata finalità, né la norma prospetta, sul versante interpretativo, elementi che diano ragione della volontà, da parte del legislatore, di alterare l'ordine processuale segnato, nella fase

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, dal contenuto meramente illustrativo degli scritti conclusionali e del divieto di modificare, con essi, le domande proposte.

La deduzione della conversione in comparsa conclusionale potrebbe, certo, trovare una sua giustificazione ove la conversione stessa costituisse oggetto di un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio. Ma è fin troppo facile osservare, al riguardo, che l'art. 76, comma 3, regolamenta la «*domanda di conversione*»: sicché la pronuncia sulla conversione deve essere sempre provocata da un'iniziativa dell'interessato, la quale si deve tradurre nella formulazione di una vera e propria domanda: ciò che, peraltro, si riconosceva anche nel vigore dell'abrogata legge sulle invenzioni; in passato questa Corte ebbe infatti modo di precisare che l'art. 59, comma 3, r.d. n. 1127/1939 non introduceva deroga al principio della domanda ed alle regole processuali che la riguardano, e, dunque, non autorizzava la conversione senza una richiesta dell'interessato, da avanzarsi nei modi e nei tempi prescritti dal codice di rito (Cass. 8 luglio 2004, n. 12545).

In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: «*La domanda di conversione del brevetto nullo, la quale a norma dell'art. 76, comma 3, c.p.i. può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché, ove sia svolta nella comparsa conclusionale, essa va dichiarata inammissibile*».

P.Q.M.

La Corte

dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. delle controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale