

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17791 Anno 2015

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 08/09/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 25986-2011 proposto da:

BINDI MAURIZIO (C.F. BNDMRZ56C20G491M),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso l'avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

ALESSANDRO GIULIANI, giusta procura a margine del

2015 ricorso;

1328

- ricorrente -

contro

SCHREURS FLOWERS B.V., già SCHREURS SELECTIE B.V.,

già SCHREURS & CO. EXPORT B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 38/39, presso l'avvocato GIOVANNI ANTONIO GRIPIOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO HASSAN, giusta procura speciale per Notaio J.W. MOL di AMSTERDAM del 1 dicembre 2011, con Apostille n. 47430 del 1/12/15;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1285/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/09/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI; udito, per la controricorrente, l'Avvocato SANDRO HASSAN che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.

1. Con ricorso depositato il 22.10.1994, la Schreurs & C. Export B.V. – deducendo che la ditta individuale della quale era titolare Maurizio Bindi, aveva in corso un’attività di produzione e di vendita, sotto la denominazione di Radius, di numerose piante di gerbera della varietà (Paramaribo o Tamara) brevettata da detta società – promuoveva, dinanzi al Tribunale di Pistoia, un procedimento di descrizione di tali piante, ai sensi dell’art. 81 del r.d. n. 1127 del 1939.
 - 1.1. Il Presidente del Tribunale accoglieva l’istanza, dando luogo alla descrizione della specie vegetale suindicata, cui faceva seguito sentenza non definitiva n. 340/1995, emessa – ai sensi dell’art. 83 del r.d. n. 1127 del 1939 – dal Tribunale di Pistoia in data 6.7.1995, con la quale veniva inibita al Bindi l’ulteriore produzione e vendita delle gerbere corrispondenti alla varietà prodotta dalla società olandese attrice.
 - 1.2. Il Tribunale adito, non successiva pronuncia definitiva n. 294/2004, depositata il 18.3.2004, accoglieva la domanda, e per l’effetto condannava Maurizio Bindi al risarcimento, in favore della Schreurs & C. Export B.V., dei danni subiti in conseguenza dell’attività di contraffazione di brevetto posta in essere dal convenuto, quantificati in € 181.200,00, oltre alle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Bindi, parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1285/2010, depositata il 15.9.2010.
 - 2.1. Con tale decisione il giudice di seconde cure perveniva, invero, alla conclusione che non vi fossero agli atti elementi certi che potessero indurre la Corte a ritenere che il tipo di fiore prodotto dal Bindi (Radius) fosse corrispondente alla varietà per la quale il medesimo aveva ottenuto, in corso di causa, il brevetto, e che vi fosse, invece, sostanziale coincidenza tra la specie prodotta dall’appellante e quella costituente oggetto della privativa a favore della Schreurs & C. Export B.V.

2.2. La medesima decisione riteneva, peraltro, di dover rideterminare – in via equitativa – i danni liquidati dal Tribunale di Pistoia a favore dell'appellata, riducendone l'importo, dalla somma di € 181.200,00, a quella di € 42.000,00.

3. Per la cassazione della sentenza n. 1285/2010 ha, quindi, proposto ricorso Maurizio Bindi nei confronti della Schreurs & C. Export B.V. (ora Schreurs Flowers B.V.) , affidato a quattro motivi. La società ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo e terzo motivo di ricorso, che – per la loro evidente connessione – vanno esaminati congiuntamente, Maurizio Bindi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 del d.lgs. n. 30 del 2005, 1226 e 2697 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

1.1. Si duole, invero, il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia disatteso la pregiudiziale amministrativa desumibile dal disposto dell'art. 120 del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui imporrebbe al giudice di pronunciarsi sulla domanda di nullità o di contraffazione di brevetto, solo all'esito dell'esame della domanda di concessione da parte dell'Ufficio italiano brevetti. Il giudice di seconde cure si sarebbe, difatti, pronunciato sull'azione di contraffazione proposta dalla Schreurs & C. Export B.V., senza tenere conto di quanto già accertato dall'Amministrazione in sede di rilascio del brevetto a favore del Bindi, per la qualità di gerbera Radius. Il rilascio della privativa in parola non avrebbe potuto, per il vero, essere effettuato, ad avviso del ricorrente, se tale specie vegetale non fosse stata diversa da quella (Tamara o Paramaribo) costituente oggetto del brevetto rilasciato a favore della società olandese.

1.2. Di più, l'impugnata sentenza avrebbe del tutto omesso di valutare – sul piano motivazionale – le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello, nonché gli approfonditi accertamenti, circa l'originalità della varietà di gerbera Radius, effettuati

tuati dall'Ufficio italiano brevetti, in sede di rilascio della privativa a favore del Bindi, in relazione alla specie vegetale summenzionata.

1.3. I motivi sono inammissibili.

1.3.1. Le censure, così come articolate dal ricorrente, non colgono, invero, la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, sicchè esse difettano dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004; 13259/2006; 15952/2007).

1.3.2. Va rilevato, infatti, che l'impugnata sentenza, quanto alla sussistenza della contraffazione denunciata in giudizio dalla Schreurs & C. Export B.V., si fonda essenzialmente (v. pp. 28, 30 e 31) su due rationes decidendi: a) la non corrispondenza – accertata sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio – tra il tipo di fiore prodotto dal Bindi (Radius) con la varietà per la quale il medesimo aveva ottenuto nel 2008, in corso di causa, il brevetto; b) l'accertata sostanziale coincidenza, invece, tra la specie prodotta dal Bindi (Radius) e quella costituente oggetto della privativa a favore della Schreurs & C. Export B.V. (varietà Tamara o Paramaribo).

1.3.2.1. Orbene, con i motivi in esame il ricorrente deduce, per un verso, che il giudice di appello avrebbe disatteso la pregiudiziale tecnica obbligatoria – a suo dire risultante dal disposto dell'art. 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 – costituita dall'esito del procedimento amministrativo per il rilascio del brevetto da lui richiesto, non essendosi la Corte territoriale uniformata alle risultanze di tale procedimento. Per altro verso, il Bindi deduce che il giudice di seconde cure avrebbe – quanto meno – omesso di considerare l'approfondito iter istruttorio svolto, in via amministrativa, dall'Ufficio Italiano Brevetti, ai fini del riconoscimento di tale diritto di esclusiva, essendo, a suo avviso, ovvio che “se la Radius davvero fosse stata una varietà non originale, il Ministero non l'avrebbe potuta brevettare”.

1.3.2.2. E tuttavia, è di tutta evidenza che tali censure sono inidonee a cogliere ed a scalfire le due rationes decidendi suindicate,

fondate su accertamenti tecnici esperiti in concreto dalla Corte di Appello nel corso del giudizio.

1.3.3. E', peraltro, da soggiungere - per mera completezza - che, quanto alla pretesa originalità della specie prodotta dal Bindi (Radius) rispetto a quella prodotta dalla società olandese resistente, i mezzi in parola si palesano, altresì, privi della necessaria specificità - in relazione al disposto dell'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c. - non essendo stati riprodotti nel ricorso i pretesi accertamenti dell'Ufficio Italiano Brevetti, le cui risultanze sarebbero state decisive, a parere del ricorrente, per escludere la pretesa contraffazione.

1.4. Le censure in esame - poiché inammissibili, per le ragioni esposte - non possono, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, Maurizio Bindi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

2.1. A parere dell'istante, avrebbe errato la Corte di Appello nel procedere - peraltro sulla base di una motivazione del tutto incongrua - alla liquidazione in via equitativa del pregiudizio subito dalla Schreurs & C. Export B.V., ancorandolo alla "presumibile diminuzione delle vendite" realizzate dalla società olandese, per effetto dell'illecita concorrenza posta in essere dal Bindi, senza, peraltro, indicare alcun elemento concreto di valutazione in tal senso. Così operando, il giudice di seconda istanza avrebbe, invero, finito per liquidare il pregiudizio risarcibile, in totale carenza della prova circa l'esistenza del danno stesso.

2.2. Il motivo è fondato, sia sub specie del vizio di motivazione (secondo la previsione originaria dell'art. 360, co. 1, n. 5, applicabile ratione temporis), sia sotto quello della violazione dell'art. 1226 c.c.

2.2.1. La sentenza impugnata ha, per il vero, escluso di poter ancorare la liquidazione equitativa del danno subito dalla società olandese all'utile conseguito dal Bindi, in conseguenza dell'illecita attività concorrenziale da lui svolta, dato parametrico certo e provato in causa mediante la disposta consulenza tecnica d'ufficio, ma ha ritenuto che siffatto pregiudizio dovesse essere individuato "nella pre-

sumibile diminuzione delle vendite realizzate dalla Schreurs cagionata dalla illecita concorrenza dell'attuale appellante" (il Bindi). E tuttavia, in ordine a siffatto "presumibile" calo delle vendite della società olandese, nel periodo per il quale è stata accertata l'attività di contraffazione del brevetto da parte dell'odierno ricorrente, la decisione di appello non ha operato alcuna precisazione circa le risultanze di causa dalle quali ha attinto gli elementi di convincimento che l'hanno indotta a presumere tale diminuzione delle vendite.

2.2.2 Orbene, questa Corte ha più volte avuto modo di precisare – in via generale – che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr., tra le tante, Cass. 10607/2010; 27447/2011; 11968/2013).

Siffatta affermazione di principio è stata, peraltro, ribadita anche con specifico riferimento alla materia in esame. Si è, invero, osservato – in proposito – che, in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito. Solo in presenza di tale dimostrazione è, pertanto, consentito al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19430/2003; 1000/2013).

2.2.3. La motivazione della decisione di appello è, dunque, gravemente carente quanto all'indicazione degli elementi dai quali la Corte ha desunto – sua pure sul piano indiziario e presuntivo, la prova dell'an del risarcimento riconosciuto alla Schreurs, prima di passare alla determinazione del quantum in via equitativa.

2.3. La censura va, di conseguenza, accolta, restandone assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale il Bindi censura la condanna alle spese di lite disposta dalla decisione di appello.

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del danno risarcibile richiesto in giudizio dalla Schreurs & C. Export B.V. Il giudice di rinvio si atterrà, a tal fine, al seguente principio di diritto: "in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, essendo solo in presenza di tale dimostrazione consentito al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.".

4. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibili il primo e terzo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'8.7.2015.

11