

22984.19

C. I.



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO VALITUTTI  
MARINA MELONI  
GUIDO FEDERICO  
LAURA TRICOMI  
ROSARIO CAIAZZO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere - Rel.  
Consigliere  
Consigliere

Oggetto

Brevetto europeo  
  
Ud. 18/06/2019 CC  
Cron. 22984  
R.G.N. 10217/2015

**ORDINANZA**

sul ricorso 10217/2015 proposto da:

Gemata S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti n.11, presso lo studio dell'avvocato Giampaolino Carlo Felice, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Galli Cesare, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

ORIS  
1021  
2019

Bergi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n.3, presso lo studio dell'avvocato Sassani Bruno Nicola, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Santonocito Federica, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Giacomon Fabrizio, Maitan Gianni, Pizzolato S.r.l. in liquidazione;

- intimati -

avverso la sentenza n. 533/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.

### **Fatti di causa**

La Corte d'Appello di Venezia - sez. specializzata in materia di impresa- con sentenza n.533/2014 pubblicata il 4 marzo 2014, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità del brevetto italiano 1.297.531( di seguito IT'531) e della frazione nazionale del corrispondente brevetto europeo EP 927.768 (di seguito EP'768), in conseguenza del fatto che, con decisione della Divisione di appello (board of appeal) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti del 17.12.2012 pubblicata il 14.1.2013 - in riforma della decisione del 18.5.09 - era stato revocato il brevetto europeo EP'768 per mancanza dei requisiti di brevettabilità.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che la revoca di un brevetto europeo concesso, comportasse la cessazione della materia del contendere sia avuto riguardo alla frazione italiana del su menzionato brevetto europeo , sia del brevetto italiano relativo alla medesima invenzione, stante il cumulo di protezioni e che tale conclusione non fosse messa in discussione dalla pendenza della richiesta di revisione della decisione E.P.O. atteso che, ai sensi dell'art. 112. a della Convenzione sul brevetto europeo detta richiesta non ha effetto sospensivo.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso, con quattro motivi, Gemata spa.

Bergi spa resiste con controricorso.

Le altre intimate non hanno svolto difesa.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

In prossimità dell'odierna adunanza, Gemata spa e Bergi spa, hanno depositato memoria illustrativa.

La controricorrente, in particolare, nella memoria depositata riferisce che nelle more del presente giudizio è sopravvenuto l'esito definitivo del giudizio di revisione della decisione UEB ed il rigetto della proposta impugnazione, con conferma della revoca del brevetto.

### **Ragioni della decisione**

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cpc, dell'art. 112 bis della Convenzione sul brevetto europeo (Convenzione di Monaco 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 224/2007), ai sensi dell'art. 360 n.3) cpc, in relazione alla statuizione che ha dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante

l'impugnazione proposta avverso la pronuncia di revoca del brevetto europeo.

In particolare, la ricorrente deduce che nonostante la decisione di revoca sia esecutiva, in quanto l'impugnazione proposta contro di essa non ha effetto sospensivo, la stessa non nel caso di specie non era definitiva, essendo stata impugnata, come del resto espressamente accertato dalla sentenza della Corte d'Appello.

Da ciò, la conseguenza che non è configurabile un'ipotesi di cessazione della materia del contendere.

Conviene premettere l'ammissibilità del motivo nonostante l'errata indicazione della rubrica, atteso che il vizio denunciato è riconducibile ad una violazione di legge processuale ex art. 360 n.4) cpc, piuttosto che ad un error in iudicando di cui all'art. 360 n.3) codice di rito.

Si osserva al riguardo che la rubrica enunciata dal ricorrente non ha carattere vincolante (Cass. Sez. U. 17931/2013; 19234/2012), purchè dal contenuto del motivo di ricorso sia desumibile con chiarezza il vizio della sentenza che si intende censurare.

Nel caso di specie la ricorrente ha inequivocabilmente fatto valere la nullità della sentenza per vizio processuale, per avere la Corte di Venezia pronunciato la cessazione della materia del contendere al di fuori dei relativi presupposti.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 59 comma 1 d.lgs. 30/2005(Cpi) e degli artt. 110 e 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 n.3) cpc, lamentando che in ogni caso la revoca del brevetto europeo non sarebbe produttiva di effetti relativamente al brevetto italiano It '531, sul quale in alcun modo poteva dirsi cessata la materia del contendere.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.79 comma 3 cod. propr. ind. in relazione all'art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione della Corte territoriale che ha dichiarato improponibile la domanda avente ad oggetto la declaratoria di validità del brevetto italiano IT'531, come limitato ex art. 79 cod. propr. ind.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 100 e 112 cpc, 59 e 79 cod. propr. ind. con riferimento alla statuizione che, in conseguenza della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in punto nullità dei brevetti EP '768 e IT '531, ha rigettato la domanda di cessazione dei fatti di contraffazione del suddetto brevetto e di inibitoria.

I primi due motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati sono fondati.

Si osserva anzitutto che la pronuncia, di elaborazione giurisprudenziale, di cessazione della materia del contendere, presuppone che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. 2155/2012; 6617/2012).

Nel caso di specie la Corte d'Appello di Venezia ha erroneamente ritenuto la sussistenza di tale situazione.

La pendenza del giudizio di revisione della Decisione dell'UEB, proposta ex art. 112 bis dell'Accordo sul brevetto europeo, ancorchè integrante una impugnazione straordinaria e priva di efficacia sospensiva, non ha comportato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, sì da determinare la cessazione della materia del contendere, non essendo ancora la pronuncia dell'UEB definitiva e non suscettibile di ulteriore modifica.

Non rileva, dunque, in questa sede, il carattere straordinario dell'impugnazione ed i presupposti di carattere eccezionale cui essa è subordinata: ciò che rileva è che la sola pendenza dell'impugnazione, implica ex se, che permangano ragioni di contrasto tra le parti.

Nè rileva la sopravvenuta definitività, successiva alla pronuncia impugnata ed al deposito del ricorso per cassazione da parte di Bergi spa, della revoca del brevetto europeo, di cui si dà atto nella memoria ex art. 380 bis.1. cpc depositata dalla controricorrente.

Conviene premettere che il brevetto europeo, risolvendosi in una sommatoria dei brevetti nazionali, non sottrae il giudice all'obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo(Cass.16949/2016).

Quanto al brevetto italiano, l'art. 59 cod.propr.ind. prevede l'inefficacia del brevetto italiano nel caso in cui la procedura di opposizione si sia definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto.

La disposizione dunque, sancisce la preminenza del brevetto europeo , vigendo il divieto di cumulo delle protezioni con conseguente cessazione degli effetti del brevetto italiano, ma tale effetto si produce nell'ipotesi opposta a quella in esame, vale a dire quando il brevetto europeo ha assunto la sua configurazione definitiva, in quanto non sia stato opposto o l'opposizione sia stata definitivamente rigettata.

La norma contempla la perdita di efficacia del corrispondente titolo italiano solo quando venga raggiunta la certezza che il brevetto europeo non è stato e non può più essere revocato in via di opposizione.

La disciplina è completata sul piano processuale dal comma 3 dell'art. 59 cod.propr.ind., il quale sancisce che una volta che la procedura di

opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vita del brevetto europeo l'azione a difesa del brevetto italiano si converte in azione a tutela del brevetto europeo, previa peraltro verifica della identità di contenuto dei brevetti, identità dei titolari od aventi causa, tempestività della domanda.

Laddove invece l'opposizione avverso il brevetto europeo venga accolta, ciò non implica evidentemente la automatica perdita di efficacia del brevetto italiano, che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano.

Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

Va altresì accolto pure il quarto motivo di ricorso.

L'accoglimento dei motivi che hanno censurato la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, comporta altresì la nullità delle statuizioni consequenziali (rigetto delle domande di cessazione della contraffazione e di risarcimento dei danni) ed implica pertanto accoglimento anche del presente motivo.

In conclusione, va accolto il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinvciata ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo; assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2019

Il Presidente

