

**BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI DI UTILITA',
MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI Brevetti vari per modelli di utilita'**

Cassazione civile , sez. I, 11 settembre 2009, n. 19688

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

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

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO	Vincenzo	- Presidente -
Dott. PANEBIANCO	Ugo Riccardo	- Consigliere -
Dott. PLENTEDA	Donato	- Consigliere -
Dott. NAPPI	Aniello	- Consigliere -
Dott. TAVASSI	Marina Anna	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34744/2006 proposto da:

GIPRON GIUSEPPE PRONZATI S.P.A. (c.f. e P.I. (OMISSIS)), in persona
del consigliere delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI BASTIONI DI MICHELANGELO 5A, presso l'avvocato RUSSI
GRAZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati HASSAN SANDRO, GAVUZZI
ELISABETTA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MASTERS S.R.L., Z.R., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI MILANO, UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI;

- intimati -

sul ricorso 3612/2007 proposto da:

MASTERS S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,
presso l'avvocato PRASTARO ERMANNINO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FELTRINELLI SECONDO ANDREA, OSTUNI SILVIA,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GIPRON GIUSEPPE PRONZATI S.P.A., UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 998/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 22/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/04/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi,
proposti avverso la stessa sentenza;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato SANDRO HASSAN che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità delle
ultime produzioni avversarie;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato
MONICA SALVADOR, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

Con atto di citazione notificato in data 12.07.01, Z.R. e Masters s.r.l. convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Gipron Giuseppe Pronzati s.p.a. e, premesso di essere titolare del trovato, fatto oggetto di domanda di brevetto per invenzione n. (OMISSIS), depositata in data 21.01.00, concernente bastoncino da trekking con sistema ammortizzante caratterizzato dall'inserimento nell'impugnatura di mezzi di attivazione e disattivazione, chiedevano che il Giudice, riaffermata la validità del brevetto o, in subordine, disposta la sua conversione in brevetto per modello di utilità, accertasse la condotta contraffattoria della convenuta.

Gli attori deducevano che la società convenuta aveva messo in commercio bastoncini aventi lo stesso meccanismo brevettato e chiedevano, conseguentemente, l'affermazione della responsabilità per tale titolo e per concorrenza sleale, con le pronunzie inibitorie, sanzionatorie e risarcitorie conseguenti.

Si costituiva la Gipron s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo l'assoluta carenza di novità del trovato, anticipato, nelle soluzioni proposte, da brevetti e prodotti già in commercio (brevetto USA (OMISSIS), domanda di brevetto (OMISSIS), modello di utilità tedesco (OMISSIS)). Sottolineava, inoltre, che lei stessa aveva elaborato sin dal (OMISSIS) la soluzione vantata dagli attori, presentando il prodotto sul mercato americano.

Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, anche nella prospettiva della richiesta conversione.

In ogni caso, evidenziava la mancanza del carattere contraffattorio del proprio bastoncino, caratterizzato, nell'allocazione del sistema, da profili di diversità.

In corso di causa, in data 3.02.03, veniva rilasciata la concessione di brevetto italiano n. (OMISSIS) con estensione Europea (OMISSIS).

Veniva espletata CTU, la quale concludeva per la carenza di novità intrinseca, sia come brevetto invenzione, sia come modello di utilità e venivano assunte prove orali in merito alla prospettata predivulgazione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 4748/05, disponeva la conversione del brevetto per invenzione in modello di utilità e affermava la responsabilità della convenuta per contraffazione, disponendo le conseguenti inibitorie e l'ordine di ritiro dal commercio del prodotto. Contestualmente rimetteva la causa in istruttoria al fine dell'accertamento del danno da

contraffazione.

Con atto di citazione notificato in data 14.06.05 Gipron Giuseppe Pronzati s.p.a. conveniva avanti alla Corte d'Appello di Milano la Masters s.r.l. e Z.R., chiedendo la riforma della sentenza. Gli appellati resistevano al gravame, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse respinta la domanda di nullità del brevetto per invenzione, riaffermandone la validità.

La Corte territoriale, con sentenza n. 998/06 del 21.03/22.04.06, confermava la declaratoria di nullità del brevetto per invenzione n. (OMISSIS) del 3.02.03, la disposta conversione in brevetto per modello di utilità e i capi tre e quattro del dispositivo dell'impugnata sentenza, riguardanti i provvedimenti accessori, revocando la sola misura del ritiro dei prodotti dal commercio in quanto sanzione non prevista dall'ordinamento. Disponeva la compensazione per metà delle spese del giudizio e poneva la residua metà a carico dell'appellante.

La Corte d'Appello riteneva che i motivi proposti dalle difese delle parti fossero inidonei a disattendere le conclusioni del Tribunale, conclusioni che apparivano perfettamente condivisibili.

La CTU e il Tribunale avevano giustamente reputato che il trovato, di cui erano titolari gli attori, fosse insuscettibile di tutela quale brevetto per invenzione, per difetto del requisito di sufficiente novità intrinseca.

Infatti, pur presentando contestualmente tutti gli elementi prima inseriti singolarmente in altri modelli in commercio, tale trovato non aveva raggiunto il gradiente di originalità per le invenzioni, richiesto dagli artt. 14 e 16 L. Inv.. Tuttavia, secondo la Corte milanese, il Tribunale aveva giustamente disatteso la CTU, dichiarando la sussistenza dei requisiti di validità del trovato come brevetto per l'utilità, dato che la combinazione delle soluzioni note aveva certamente comportato un'innovazione nel miglior uso dello strumento.

Tali considerazioni non erano state superate dalle infondate censure dell'appellante. Il modello di utilità, infatti, riguardava la novità sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di macchine e dispositivi già utilizzati e conosciuti.

Nel caso di specie era da ravvisarsi tale innovazione, giacchè il trovato aveva consentito di risolvere un problema non da poco per l'utilizzatore.

Le risultanze istruttorie non consentivano, poi, di affermare l'acquisizione di una prova sicura a riscontro della prospettata anteriorità del prototipo Gipron, presentato alla fiera di (OMISSIS). Nessun riscontro documentale era presente nei cataloghi e nei depliant Gipron in ordine a tale prototipo.

Era quindi da confermare la determinazione circa la sussistenza delle condizioni per la conversione del trovato in brevetto per modello di utilità. La generica contestazione svolta dagli appellanti circa la mancanza del carattere contraffattorio del prodotto Gipron si basava sull'evidenziazione di una differenza che non veniva ad incidere sulla constatazione della riproduzione della soluzione tutelabile. Le differenze constatabili si ponevano come mere opzioni tecniche.

L'unico motivo fondato era quello in ordine alla insussistenza di condizioni di deroga ai termini di efficacia ordinar di cui all'art. 4, commi 1 e 2 L. Inv..

Doveva poi essere respinto l'appello incidentale in ordine all'affermazione di responsabilità per concorrenza sleale, dato che era già stata evidenziata la mancanza di qualsivoglia comportamento diverso rispetto a quanto prospettato, sanzionabile sotto il profilo della responsabilità per contraffazione.

Avverso tale sentenza la Gipron Giuseppe Pronzati s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 14.12.06, articolando tre motivi di censura. Masters s.r.l. e Z.R. proponevano controricorso (notificato in data 27.01.07) contenente

ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Entrambe le parti depositavano memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., contenendo quella dei controricorrenti una serie di produzioni documentali (la CTU e le decisioni dell'European Patents Office di (OMISSIS) sulla registrazione del brevetto Europeo).

All'udienza di discussione davanti a questo Corte è stata disposta la riunione dei due ricorsi come sopra proposti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Dopo la discussione e le conclusioni del Procuratore Generale la difesa di Gipron ha depositato brevi osservazioni scritte, a norma dell'art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

1.1 - Esaminando, a fronte dei ricorsi così riuniti, il ricorso principale proposto dalla Gipron Giuseppe Pronzati s.p.a., si può rilevare che, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, le caratteristiche tecniche del brevetto e le questioni attinenti le anteriorità brevettuali, come primo motivo di ricorso, la difesa della ricorrente deduceva l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Rilevava che la Corte territoriale aveva ritenuto che, in relazione alla privativa rivendicata, l'innovazione essenziale fosse costituita dallo spostamento del sistema di attivazione e disattivazione all'altezza della manopola del bastone da trekking. Tale convincimento, però, contrastava con il rilievo che lo spostamento in questione non costituiva nulla di nuovo, posto che la collocazione di tale dispositivo all'altezza della manopola era già presente nel modello di utilità tedesco (OMISSIS).

Siffatte censure erano già state largamente espresse in tutti i precedenti atti del giudizio, ma la Corte aveva ommesso di valutare tali dati.

Per la società ricorrente, la Corte, riferendosi alle "argomentazioni svolte dall'appellante", aveva preso in considerazione unicamente quelle che avevano riguardato il difetto di originalità, ignorando del tutto quelle che avevano sottolineato la totale anticipazione di tale modello.

Il difetto di novità aveva carattere assorbente su ogni altra ipotetica questione di originalità.

Il fatto che la Corte milanese avesse ignorato del tutto i documenti e le osservazioni riguardanti il difetto di novità integrava un'evidente e totale assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.2. - Come secondo motivo di censura la difesa ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1411 del 1940, artt. 1 e 2, e del R.D. n. 1127 del 1939, art. 16.

La sentenza era da cassare anche per un rilevante errore di diritto.

Per la ricorrente Gipron s.p.a., infatti, era stato travisato il concetto di originalità in materia di modelli, punto in cui la Corte milanese aveva fatto proprio il convincimento del Tribunale.

La CTU, pur non avendo centrato in pieno il problema, aveva dato atto che il posizionamento del dispositivo all'altezza della manopola era da considerarsi quanto meno ovvio.

La correttezza di tali osservazioni era stata riscontrata anche dalle sentenze di primo e secondo grado.

Non essendo stato ravvisato il superamento di alcuna difficoltà, non poteva esistere originalità, giacchè proprio l'originalità del trovato presupponeva l'esistenza di una qualche difficoltà da superare: l'errore si era estrinsecato nel voler parificare l'utilità del trovato ad un'automatica originalità. Se la

caratteristica innovativa ed utile era ovvia, come emerso nel caso di specie, l'originalità non poteva esistere. Ipotizzare che ogni innovazione fosse anche originale, per il solo fatto di essere utile, comportava che la distinzione tra novità e originalità avrebbe finito per scomparire.

Da un lato, infatti, il Collegio aveva constatato che non si era presentata alcuna difficoltà per arrivare alla soluzione brevettata e, dall'altro, aveva ritenuto che il trovato fosse dotato di originalità in funzione del mero incremento di efficienza e di comodità di impiego.

La stessa Corte di Cassazione (sent. n. 6018/01) aveva statuito che non era sufficiente che il prodotto fosse in sé diverso da quelli che lo precedevano per poter parlare di originalità.

Per riconoscere ad un modello un grado anche minimo di originalità, occorre che esso non si ponesse come immediato sviluppo della situazione preesistente e come trovato conseguibile attraverso una semplice e breve ricerca (Cass. n. 4252/78). Occorrevano soluzioni o accorgimenti che andassero oltre la mera applicazione di regole elementari (Cass. n. 8735/98).

Alla luce di tali principi, la difesa ricorrente chiedeva che la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata, rispondesse in modo affermativo al seguente quesito di diritto: "Se, per la validità di un modello di utilità, oltre alla sua novità estrinseca, non occorra anche che esso presenti un sia pur minimo livello di originalità, in particolare che la sua ideazione implichi il superamento di qualche difficoltà tecnica".

1.3. - Come terzo motivo di ricorso veniva dedotta l'omessa e contraddittoria motivazione su ulteriori punti decisivi della controversia.

Per la difesa della società ricorrente, la Corte aveva dato una motivazione solo apparente in ordine ai profili di comodità ed efficacia, che avevano portato alla conclusione sulla ricorrenza dell'originalità del trovato.

Il fatto che il sistema avesse costituito una soluzione a cui i concorrenti non avevano pensato non poteva dimostrare a posteriori la sua originalità, come invece prospettato e concluso dal Collegio milanese.

La Corte territoriale era incorsa in una vera e propria contraddizione, laddove prima aveva accennato ad una presunta mancata elaborazione da parte delle concorrenti, compresa Gipron, della soluzione e poi non aveva rilevato che la stessa Gipron aveva presentato già nel (OMISSIS) tale prototipo, anche se solo nella parte non aperta al pubblico di una esposizione. In ogni caso, il fatto che un'innovazione non fosse stata introdotta da altri in precedenza, non poteva fornire automatica conferma della sua originalità.

Era ben noto che l'originalità dovesse implicare la risoluzione di un ostacolo costruttivo o di un problema tecnico. In ordine all'utilità del sistema brevettato, che la sentenza considerava "di non poco momento", si era spiegato che tale congegno costituiva non tanto una soluzione, quanto una scelta tra due alternative ugualmente valide.

Infatti, sistemare il congegno di ammortizzazione nell'impugnatura, pur permettendo di attivare lo stesso comodamente, con una mano sola, presentava il rischio di provocarne un funzionamento involontario e accidentale. Viceversa posizionare il tutto nell'asta evitava il rischio di funzionamento involontario, ma rendeva necessaria la più scomoda attivazione del sistema con due mani.

La difesa di Gipron concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della sentenza con o senza rinvio, con refusione delle spese in suo favore per tutti i gradi di giudizio.

2.1. - Masters s.r.l. e Z.R. formulavano il proprio controricorso ricostruendo il

fatto e le varie fasi del processo. Ribadivano la piena validità del brevetto per invenzione Z., sia dal punto di vista della novità che dell'originalità, invocando anche la decisione emessa in data 11.02.05 dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) di concessione del brevetto n. (OMISSIS) costituente l'estensione Europea del brevetto italiano azionato.

Inoltre, nessuna delle privative anteriori citate dalla ricorrente (brevetto USA (OMISSIS), domanda di brevetto (OMISSIS), modello di utilità tedesco (OMISSIS)) era valsa ad invalidare il brevetto Z..

I mezzi utilizzati da altri prodotti analoghi per giungere allo scopo rivendicato dal brevetto (meccanismo di attivazione e disattivazione dell'ammortizzatore) erano del tutto diversi, di talché l'asserita anteriorità citata ex adverso non era idonea a privare di validità il trovato Z., dal momento che l'invenzione era definita dai mezzi utilizzati per giungere alla soluzione del problema tecnico e non dalla soluzione stessa.

Veniva evidenziata nuovamente l'erroneità della CTU effettuata in primo grado. Era, infatti, stata condotta una ricostruzione ex post del requisito dell'attività inventiva, ritenendosi che il tecnico del ramo non avrebbe avuto alcuna difficoltà a trovare tale soluzione.

Il CTU non avrebbe dovuto chiedersi se il tecnico del settore avrebbe potuto giungere alla stessa soluzione, come invece aveva fatto, ma avrebbe dovuto valutare se quel tecnico avrebbe potuto effettivamente, in quel momento e in base alle conoscenze disponibili, realizzare la stessa invenzione. Avrebbe dovuto, quindi, valutare la concreta possibilità di tale soluzione.

Il fatto che si fosse pervenuti a realizzare tale sistema solo nel 2000, nonostante la coesistenza da oltre cinque anni degli altri brevetti, era sicuro indice della non ovvietà e, di riflesso, dell'altezza dell'inventiva del dispositivo di cui al brevetto oggetto di causa.

2.2. - Il primo motivo di ricorso era da ritenersi infondato.

Il prospettato vizio di mancanza di motivazione era privo di pregio.

A differenza di quanto asserito dalla ricorrente, il modello tedesco (OMISSIS) non presentava il dispositivo all'altezza della manopola, come, invece, quello Z. - Masters.

Sotto il profilo processuale, poi, l'argomentazione di Gipron aveva subito una rilezione implicita, dato che la Corte, in relazione al modello tedesco citato, aveva sposato le conclusioni della CTU, cui esplicitamente aveva rinviato in sentenza.

La Suprema Corte aveva stabilito che "... il giudice del merito, che fonda la sua decisione sulla valutazione di una risultanza documentale, incorre nel vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in caso di totale o parziale obliterazione di elementi deducibili dal documento considerato, sempre che questi siano idonei a fornire la prova ... in un fatto costitutivo - del rapporto giuridico in contestazione. Tale omessa od insufficiente pronuncia... può essere prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una rilezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni..." (Cass. n. 303/01).

2.3. - Ad avviso della difesa Masters - Z. anche il secondo motivo del ricorso avversario era da ritenersi privo di pregio.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa ricorrente, era del tutto evidente che il Giudice di secondo grado aveva fatto buon governo dei principi consolidati

nella giurisprudenza di merito, che senza incertezze indicava nell'originalità propria dei modelli di utilità una caratteristica diversa da quella che contraddistingueva le invenzioni industriali. Il modello di utilità, infatti, poteva consistere nella sola introduzione di una maggior comodità o utilità di impiego di soluzioni tecniche già note. Nel caso di specie, era pacifico che il brevetto Z. avesse introdotto una maggiore comodità di impiego di un oggetto noto, come era stato riconosciuto da entrambi i giudici di merito; era, altresì, pacifico che questo quid novi non fosse stato riscontrato in alcuno degli oggetti precedentemente introdotti sul mercato, posto che il bastoncino Z. era stato il primo a prevedere la collocazione nella manopola del dispositivo ammortizzatore.

2.4. - Il terzo motivo di ricorso era fondato su argomentazioni non rispondenti alla realtà.

La Corte milanese aveva, infatti, ritenuto che l'esposizione della pretesa anteriorità Gipron nella fiera statunitense non fosse stata dimostrata, non essendo state sufficienti le prove testimoniali dedotte da Gipron. In ogni caso, per il Collegio di secondo grado, quand'anche una tale esposizione avesse avuto luogo, essa non avrebbe comunque costituito un'autentica predivulgazione, date le circostanze non idonee a dar conto di una rilevante diffusione.

Tali rilievi non integravano alcun ragionamento contraddittorio, bensì fornivano conferma a quanto già dedotto.

3.1 - Con il proposto ricorso incidentale la difesa Masters - Z. deduceva la falsa applicazione dell'art. 53 cod. proc. ind., comma 4.

La Corte aveva, infatti, accolto il motivo di appello mirante alla riforma della pronuncia di primo grado nel punto in cui era stato riconosciuto come dies a quo per l'inizio della tutela brevettuale la data di comunicazione del brevetto a Gipron, avvenuta tramite lettera raccomandata ricevuta da quest'ultima in data 7.12.00.

Il Collegio aveva, quindi, statuito che il dies a quo per il computo dei danni andava determinato facendo riferimento alla data di messa a disposizione del pubblico della domanda di brevetto (22.07.01), benchè autorevole giurisprudenza avesse espressamente riconosciuto che l'invio di una raccomandata costituisse atto idoneo a dare inizio alla tutela brevettuale dell'accipiente (Trib. Napoli sent. 16.07.99).

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto di non uniformarsi a questa statuizione, affermando che l'orientamento richiamato dal Tribunale si sarebbe posto in contrasto non solo con la previsione normativa, ma anche con un'esigenza di certezza del regime di efficacia della tutela brevettuale. Tale statuizione non aveva tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, non vi erano dubbi sulla presa di conoscenza da parte di Gipron del brevetto Z. - Masters, posto che il consulente di Gipron aveva replicato a tale lettera, contestando il contenuto della domanda di brevetto in oggetto.

La comunicazione mediante lettera raccomandata aveva, quindi, raggiunto pienamente lo scopo di informare Gipron dell'esistenza del brevetto e dell'illecito contraffattorio che la stessa stava perpetrando, producendo un dispositivo interferente con tale privativa.

Z. - Masters avevano, quindi, assolto pienamente l'obbligo informativo di cui all'art. 53 cod. proc. ind., comma 4.

Sostenere che la suddetta comunicazione non avrebbe potuto segnare il dies a quo dell'anzidetta tutela, perchè non attuata in forma di notifica mediante ufficiale giudiziario, era una conclusione errata sia logicamente che giuridicamente.

Vigendo il principio di strumentalità delle forme, era evidente che la nullità per inosservanza di forme degli atti del processo era sanata con effetto ex tunc, ove fosse risultato che tali atti avevano comunque raggiunto lo scopo cui erano destinati (così in giurisprudenza di merito, legittimità e amministrativa).

Non era condivisibile l'affermazione della Corte secondo cui non era emerso quali documenti fossero stati effettivamente comunicati a Gipron, dato che questa aveva riconosciuto che nella raccomandata in questione era stata allegata copia del brevetto.

3.2 - Come secondo motivo di ricorso incidentale si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 2598 c.c., n. 3.

La Corte milanese aveva errato nel respingere l'ipotesi di responsabilità per concorrenza sleale di Gipron. Per giurisprudenza consolidata, infatti, la contraffazione di brevetto costituiva in se stessa fattispecie di concorrenza sleale sanzionabile alla stregua dell'art. 2598 c.c..

Z. - Masters avevano quindi titolo per richiedere la condanna di Gipron anche sotto il profilo della concorrenza sleale.

Conseguentemente, anche la parte della sentenza in cui erano state compensate le spese di giudizio, sulla base del rigetto del ricorso incidentale, andava riformata.

La difesa Z. - Masters concludeva, quindi, chiedendo di rigettare il ricorso di Gipron perchè infondato e di accogliere i motivi di ricorso incidentale e, per l'effetto, cassare la sentenza della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui aveva riconosciuto "insussistente la condizione di deroga ai termini di efficacia ordinari di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. inv." e nella parte in cui era stata respinta l'ipotesi di concorrenza sleale, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., chiedeva che la causa fosse decisa nel merito, disponendo che la decorrenza del diritto al risarcimento dei danni andasse determinata con riferimento alla data di ricezione da parte di Gipron della raccomandata contenente la copia del brevetto Z. - Masters e che Gipron s.p.a. fosse ritenuta responsabile di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.

4.1 - Questo Collegio, procedendo all'esame del ricorso principale, ritiene che lo stesso sia infondato.

Ed invero, non può sostenersi la carenza di motivazione denunciata con il primo motivo di doglianza per avere la corte territoriale ritenuto che l'innovazione essenziale del brevetto Z. - Masters fosse rappresentata dallo spostamento del sistema di attivazione e disattivazione dell'ammortizzatore all'altezza della manopola, senza considerare che tale spostamento era già presente nel modello di utilità tedesco (OMISSIS). La Corte più in generale avrebbe considerato solo le argomentazioni dell'appellante (odierna ricorrente principale), che riguardavano il difetto di originalità, ma non quelle che riguardavano il difetto della c.d. novità estrinseca.

La Corte non condivide tale censura. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Gipron, la sentenza impugnata, dopo aver compiutamente descritto il meccanismo oggetto del brevetto ed aver escluso che lo stesso potesse costituire oggetto di brevetto per invenzione, per difetto del requisito di sufficiente novità intrinseca, ha affermato che per quanto concerneva il meccanismo di attivazione e disattivazione esso risultava compiutamente individuato nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali nel suddetto brevetto tedesco, per il quale tuttavia si riferisce (pag. 8) che il sistema di attivazione - disattivazione si

trovava all'interno del tubolare superiore di cui si componeva il bastoncino ("costituito da una parte tubolare superiore e da una parte tubolare inferiore che scorre all'interno della superiore"), rilevando il passaggio motivazionale, quanto al sistema di attivazione - disattivazione dell'elemento ammortizzante, che lo stesso era "costituito da un perno, solidale all'elemento mobile, che si impegna in un'asola ricavata sull'elemento allungato a forma di L capovolta, così potendosi conseguire, attraverso un lieve movimento rotatorio lo scorrimento e il bloccaggio dei due tubolari, alla lunghezza gradita".

Ancorchè la sentenza abbia poi fatto rinvio "all'esauriente trattazione svolta nella c.t.u.", la stessa non si è limitata ad un simile rinvio senza assumere una propria posizione sul punto della novità estrinseca del trovato, ma al contrario ha espresso la propria valutazione, anche con riferimento al brevetto tedesco sulla cui anticipazione oggi si insiste, tanto vero che, dopo averlo descritto nei termini esaminati, ha concluso che non era stato indicato "alcun bastoncino che presentasse contestualmente tutte le caratteristiche rivendicate".

Ed allora deve affermarsi che una diversa conclusione, su quei medesimi elementi che i giudici del merito già hanno sottoposto al loro vaglio, non è possibile in sede di legittimità, risolvendosi in un'inaffrontabile censura sul merito, pretendendosi da parte di questa Corte una valutazione diversa, più favorevole alla tesi di parte ricorrente, a proposito di quegli stessi elementi sui requisiti di brevettabilità, già valutati dalla sentenza impugnata, compresa la disamina dell'antiorità tedesca. Se poi si intendesse dire che erroneamente la pronuncia della Corte d'appello milanese abbia ritenuto che il sistema di attivazione e disattivazione del brevetto tedesco si trovasse in posizione diversa e si attuasse tramite un meccanismo diverso rispetto a quello del brevetto Z. - Masters, allora si dovrebbe considerare la prospettazione inammissibile per come formulata, dal momento che si rientrerebbe nella categoria dell'errore di fatto e quindi del vizio revocatorio, individuandosi questo nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione.

I vizi revocatori non possono essere denunciati nel giudizio di cassazione nè, tanto meno, in quello di rinvio, che è un giudizio chiuso, limitato al solo riesame dei punti che la sentenza di appello non aveva esaminato o che la Corte di cassazione abbia indicato come meritevoli di nuova considerazione; ne consegue che l'errore di fatto, asseritamente tale da viziare la sentenza pronunciata dal giudice, potrebbe essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo strumento della revocazione avverso la sentenza censurata (in tal senso Cass. sent. n. 2463 dell'1/02/2008, rv. 601352; massime precedenti vedi: n. 3621 del 2004 rv. 570431, n. 11276 del 2005 rv. 581924, n. 15672 del 2005 rv. 583395).

4.2 - Procedendo nell'esame dei motivi del ricorso principale, questa Corte ritiene di dover esaminare congiuntamente il secondo motivo e la prima parte del terzo, trattandosi di argomentazioni che involgono il profilo dell'originalità del modello di utilità.

Il Collegio ritiene si debba escludere che i giudici dell'appello siano incorsi in violazione o falsa applicazione di legge, in particolare del R.D. n. 1411 del 1940, artt. 1 e 2, e del R.D. n. 1127 del 1939, art. 16. E' noto che, mentre il R.D. n. 1411 del 1940, art. 1, rinviava alla legge invenzioni per la disciplina relativa ai modelli, l'art. 2, del medesimo regio decreto definiva i brevetti per modelli di

utilità come "i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, parti di esse, strumenti utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti". L'attuale testo dell'art. 82 del codice della proprietà industriale riproduce esattamente la stessa definizione.

L'art. 16 della legge inv., e parimenti l'attuale art. 48 c.p.i., indicano che un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Tale concetto, solitamente indicato come novità intrinseca o originalità del trovato, appare compreso ed applicato nella sua esatta portata dalla Corte milanese nel caso di specie. La Corte, infatti, ha ritenuto di confermare sul punto la valutazione offerta dal primo giudice che, parzialmente disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il CTU, aveva tuttavia efficacemente motivato le ragioni di tale dissenso ed i motivi della scelta attuata (nei termini riportati a pag. 9 della sentenza di secondo grado), mentre la Corte d'appello, riesaminando tale conclusione alla luce delle argomentazioni svolte in quel grado dalla difesa della Gipron, ha a sua volta formulato la propria valutazione in termini che appaiono a questa Corte corretti e condivisibili.

E' vero che per riconoscere ad un modello un gradiente di originalità occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale; tuttavia, la valutazione svolta dai giudici del merito nel caso di specie è stata nel senso che quel meccanismo, che conferiva nuova utilità al bastoncino da trekking, non fosse semplice applicazione di regole elementari o banale composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma avesse al contrario richiesto un certo gradiente inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica.

Tale approccio e tali conclusioni si pongono pienamente in linea con l'interpretazione che delle norme richiamate (ed in particolare dell'art. 16 l.inv.) ha offerto la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità. Così è stato affermato che il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità sia da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova, che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità di impiego (in tal senso Cass. sent. n. 8510 del 2/04/2008, rv. 603251; n. 8735 del 1998 rv. 518576; massime precedenti vedi: n. 4154 del 1976 rv. 382828, n. 993 del 1987 rv. 450602, n. 1986 del 1996 rv. 496274).

Questa Corte non può che confermare la correttezza del rilievo espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui la valutazione del requisito dell'originalità propria del brevetto per modello di utilità si distingue in maniera netta rispetto a quanto previsto dai brevetti per invenzione, posto che il brevetto per modello di utilità non pretende, come l'invenzione, l'acquisizione di ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche, essendo il concetto innovativo di cui all'art. 2 l. mod. da valutare in funzione del mero incremento di efficienza e di comodità di impiego.

La differenza fra i due brevetti, il brevetto di invenzione ed il modello di utilità, si pone su un piano qualitativo. Per il modello di utilità la novità intrinseca opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di uno strumento già noto, ancorchè sia richiesto l'apporto di un'idea nuova.

Tale innovazione (l'art. 2, u.c., l.mod. parla di "concetto innovativo"), pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia,

laddove configura diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità. Essa, se non presuppone, come per l'invenzione industriale, l'acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche, ovvero la scoperta di un nuovo rapporto causa - effetto riproducibile in un prodotto diverso, deve comunque consistere nella realizzazione di una forma nuova di un prodotto noto, che quanto meno accresca l'utilità dallo stesso fornita.

Nel caso di specie, la combinazione di quelle soluzioni già note, accorpate a livello dell'impugnatura, è stata giudicata dalla Corte milanese, non solo utile risoluzione di un problema, perchè ha consentito all'escursionista di procedere più speditamente, evitando operazioni che impegnassero entrambe le mani, ma altresì non banale ed originale, e ciò anche in considerazione del dato storico-presuntivo costituito dalla mancata elaborazione in precedenza da parte di concorrenti, ivi compresa Gipron, che asseriva di essersi impegnata fin dal 1998 per attuare il medesimo meccanismo. Nè appare dimostrato il rilievo di parte ricorrente secondo cui la collocazione del congegno per il movimento dell'ammortizzatore nell'impugnatura presentava il rischio di provocarne un funzionamento involontario e accidentale, dovendosi altresì ritenere che un simile rischio avrebbe potuto annullare l'incremento di utilità sopra prospettato solo se fosse stato di una certa consistenza.

Ad avviso di questa Corte deve escludersi che quanto riferito in ordine agli argomenti utilizzati dalla Corte di merito rappresenti una motivazione solo apparente, in ordine al profilo di comodità ed efficacia che aveva portato alla conclusione di originalità del trovato.

Paramenti è da escludere, alla luce delle considerazioni svolte, che i giudici di merito abbiano ignorato o travisato il concetto di originalità o abbiano erroneamente applicato le norme ed i principi che sottendono a tale concetto.

4.3 - Ugualmente infondato, secondo questo Collegio, è l'altro argomento svolto con il terzo motivo del ricorso principale, con il quale la difesa Gipron lamenta che la Corte territoriale sia caduta in contraddizione ove, prima, ha fatto cenno alla mancata elaborazione da parte dei concorrenti, compresa Gipron, della soluzione e, poi, non ha contestato che quest'ultima avesse presentato già nel (OMISSIS) un prototipo riproducente il sistema per cui è causa.

Dalla lettura della motivazione della sentenza in discussione (pag. 11) risulta evidente che la Corte ha espresso in termini fortemente dubitativi l'eventualità che un simile prototipo fosse stato realizzato ed esposto alla fiera tenuta a (OMISSIS); anzi, la Corte mostra di escludere che ciò sia mai accaduto, valutando gli esiti delle prove testimoniali e la mancanza in atti di qualsiasi documentazione riguardante un simile prototipo. Quale ulteriore considerazione per escludere la rilevanza dell'assunto, oltre all'esclusione della sua ontologica esistenza, la Corte considera infine (pag. 12) che, comunque, seppure vi fosse stata la presenza di un prototipo nella parte dello stand non aperta al pubblico, ciò non sarebbe stato sufficiente ad integrare una comunicazione idonea a divulgare il trovato ed a rendere possibile la conoscenza degli elementi tecnici per la sua riproduzione.

Lo svolgersi del ragionamento seguito dai giudici dell'appello è, pertanto, assolutamente chiaro, coerente e privo di contraddizioni.

Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi per l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati a sostegno del ricorso principale, pervenendosi così all'integrale rigetto dell'impugnazione della Gipron. 5.1 - Quanto al ricorso incidentale Z. - Masters, va innanzitutto affermato che le produzioni documentali della medesima parte, allegate al proprio controricorso non sono ammissibili, non

rientrando quelli prodotti (Ctu e decisioni dell'Ufficio Europeo Brevetti di (OMISSIS)) fra i documenti la cui produzione è eccezionalmente ammessa a norma dell'art. 372 c.p.c..

In ordine al proposto ricorso incidentale deve essere preliminarmente considerato che, secondo il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, i motivi di ricorso formulati avrebbero dovuto essere corredati dal relativo quesito di diritto. Infatti, tenuto presente che la disposizione in parola è entrata in vigore il 1.3.2006, si deve rilevare che a norma dell'art. 27, comma 2, del citato D.Lgs., la disposizione medesima si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata depositata il 22 aprile 2006, onde la nuova norma deve trovare applicazione.

Parte ricorrente incidentale non si è data carico di formulare espressamente il quesito di diritto per ciascuno dei due motivi del proposto ricorso incidentale. Tuttavia, il secondo capoverso di pag. 28 contiene l'affermazione di un principio che ben può valere come quesito di diritto in relazione al primo motivo di ricorso. L'affermazione "nel nostro ordinamento vige il principio della strumentalità delle forme, in virtù del quale i requisiti formali previsti dalla legge sono concepiti come mezzi per il raggiungimento di un certo scopo, sicchè la loro eventuale inosservanza non dà luogo a conseguenze ove risulti che detto scopo è stato comunque raggiunto", completata, nella medesima sezione del ricorso incidentale, dagli elementi di fatto, esposti con riferimento al caso specifico, e dalla regola di diritto applicata dal giudice a quo, può integrare la formulazione del quesito previsto dall'art. 366 bis c.p.c., in parola, grazie ad una semplice operazione di conversione della medesima frase in un interrogativo rivolto alla Corte.

Detta semplice operazione, infatti, è possibile in quanto la frase riportata è costruita in modo tale da integrare una sintesi logico - giuridica della questione sottoposta alla Corte con il primo motivo di censura, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso con la sentenza impugnata (in linea con i principi elaborati da questa Corte a S.U., sent. n. 26020 del 30.10.2008, rv. 605378; conforme sent. n. 4556 del 25.2.2009, rv. 607177).

5.2 - Valutata in termini positivi l'ammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale, si ritiene tuttavia che lo stesso sia infondato e debba essere disatteso. Con detto motivo si censura la scelta operata dalla Corte d'appello di assumere come riferimento della tutela brevettuale la data di messa a disposizione del pubblico della domanda di brevetto (22.07.01), escludendo rilevanza all'invio della raccomandata ricevuta da Gipron il 7.12.00. La Corte, infatti, ha ritenuto insussistenti le condizioni di deroga ai termini di efficacia ordinari di cui all'art. 4, commi 1 e 2, l. inv., nel rilievo che il comma 3, di detta norma correlava l'anticipazione ad un atto formale costituito dalla notifica della domanda con la descrizione e gli eventuali allegati.

La valutazione espressa dalla Corte circa l'inidoneità della lettera raccomandata richiamata dalla difesa Z. - Masters, appare a questo Collegio pienamente condivisibile, dovendosi rilevare che la norma parla di "notifica", così da escludere la sufficienza di altre forme equivalenti di comunicazione. Quest'ultima forma, infatti, appare in aperto contrasto con la lettera della previsione normativa e, quindi, in contrasto con il primario criterio di interpretazione delle norme di cui all'art. 12 preleggi. Del resto, anche il codice della proprietà industriale (art. 53)

ha confermato l'opzione per il meccanismo della notifica, rendendo evidente come il legislatore ritenga tale soluzione quale l'unica idonea a garantire un'effettiva e completa conoscenza da parte del destinatario del testo del brevetto, tramite la funzione garantista dell'ufficiale giudiziario o dell'ausiliario nell'adempimento del compito cui è autorizzato.

Inoltre, nel caso di specie, la Corte ha escluso rilevanza alla lettera in questione, osservando come non emergesse quali documenti fossero stati effettivamente comunicati. Tale giudizio di merito non risulta efficacemente censurato in sede di ricorso incidentale (anche ai fini del rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso), posto che la difesa Z. - Masters, pur rilevando che il consulente di parte avversa era stato messo in grado di svolgere le sue contestazioni sul brevetto, non si è data carico di replicare in modo puntuale al rilievo della Corte sopra indicato.

Il complesso delle osservazioni svolte induce a ritenere che, nel caso di specie, ancorchè sia corretto l'assunto che nel nostro ordinamento vige il principio della strumentalità delle forme (cosicchè i requisiti formali previsti dalla legge sono concepiti come mezzi per il raggiungimento di un certo scopo, tanto che la loro eventuale inosservanza non dà luogo a conseguenze ove risulti che detto scopo è stato comunque raggiunto), non è emerso in maniera certa nè quali documenti siano stati trasmessi, nè quale completezza di contenuti sia stata assicurata, così da far ritenere che, anche senza la funzione garantista dell'ufficiale giudiziario, la trasmissione a mezzo lettera abbia raggiunto il suo scopo.

5.3 - La Corte ritiene, poi, che il secondo motivo del ricorso incidentale possa essere esaminato in quanto, anche per il medesimo è possibile trarre il quesito dall'esposizione degli argomenti svolti a conforto della censura. Con tale motivo la difesa dei ricorrenti incidentali lamenta che la Corte abbia escluso infondatamente la responsabilità di Gipron anche per concorrenza sleale e che, conseguentemente, abbia disposto la compensazione delle spese fra le parti (in ragione della metà, mentre l'altra metà è stata posta a carico di Gipron). Anche per tale motivo manca l'espressa formulazione del quesito di diritto.

Tuttavia, è possibile ritenere che la frase indicata dal difensore in sede di discussione orale ("per giurisprudenza consolidata, la contraffazione di brevetto costituisce in se stessa fattispecie di concorrenza sleale sanzionabile alla stregua dell'art. 2598 c.c., n. 3"), unitamente all'assunto, riferito al caso di specie, della diversa regola iuris applicata dalla Corte d'appello, sia idonea ad integrare il necessario quesito di diritto.

Il motivo, tuttavia, non merita accoglimento.

I giudici dell'appello hanno rilevato che l'evocazione di detta ipotesi non si era accompagnata alla deduzione di alcun comportamento diverso rispetto a quanto prospettato sotto il profilo della responsabilità per contraffazione.

Nel motivo di censura e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la difesa richiama la dottrina e la giurisprudenza secondo la quale non occorrerebbe la sussistenza di una condotta ulteriore rispetto alla contraffazione, essendo sufficiente la produzione e commercializzazione di un prodotto in violazione di un brevetto altrui per integrare anche l'ipotesi di cui all'art. 2598 c.c., n. 3. Da rilevare che la difesa Z. - Masters non deduce l'ipotesi dell'imitazione di cui alla prima previsione della norma citata, bensì il comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale di cui alla terza previsione normativa.

Ritiene questo Collegio di dover escludere che qualsiasi fatto contraffattivo di un prodotto coperto da brevetto integri di per sè in modo automatico l'ipotesi di concorrenza sleale invocata dalla Z. - Masters. Se così fosse, il soggetto titolare

del brevetto verrebbe a garantirsi una tutela esclusiva sul medesimo prodotto oggetto di detto brevetto, di estensione indeterminata sia nei contenuti che nel tempo, in contrasto con la volontà del legislatore che, al contrario, pone precisi limiti cronologici all'esclusiva della tutela brevettuale. Nel caso di specie in particolare l'affermazione della concorrenza sleale per comportamento contrario ai principi della correttezza professionale (che, come evidenziato dalla Corte territoriale e non smentito dalla difesa Z. - Masters non si connoterebbe in altro modo, se non nella riproduzione del meccanismo oggetto del modello di utilità) rappresenterebbe espediente per superare i limiti di decorrenza e di scadenza della tutela brevettuale. Un simile effetto, ad avviso di questa Corte, potrebbe essere conseguito solo qualora, oltre alla concorrenza fra le imprese ed alla confondibilità dei prodotti, presupposti per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, ricorresse un complesso di comportamenti posti in essere dalla odierna ricorrente, tale da danneggiare l'altrui attività in termini che travalicassero la riproduzione, nei prodotti della prima, della soluzione coperta dal brevetto della seconda. Nessun elemento in tal senso risulta dimostrato e neppure allegato dai ricorrenti incidentali, onde l'assunto dei giudici dell'appello appare pienamente condivisibile e da confermare.

Rimane assorbita la censura riguardante la parziale compensazione delle spese processuali del giudizio d'appello.

6. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. L'esito del giudizio induce questa Corte a disporre una parziale compensazione delle spese di questo grado, che appare congruo indicare nella misura della metà, ponendo la residua metà a carico della Gipron Giuseppe Pronzati s.p.a.. Tali spese sono liquidate per l'intero come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50%, pone il residuo 50% a carico della ricorrente principale e liquida dette spese per l'intero in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00, per onorari ed Euro 200,00, per spese, oltre al rimborso spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009

LS 29 giugno 1939 n. 1127 R.D.

LS 25 agosto 1940 n. 1411 art. 1 R.D.

LS 25 agosto 1940 n. 1411 art. 2 R.D.

LS 10 febbraio 2005 n. 30 art. 82 D.LG.

LS 10 febbraio 2005 n. 30 art. 86 D.LG.