

Giemme New S.r.l
CONTRIBUTO UNIFICATO



21835709
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

brevetto unificato
multilite

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13853/2007

PRIMA SEZIONE CIVILE

crone. 21835

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 6937

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente - Ud. 07/07/2009

Dott. ANIELLO NAPPI

- Consigliere - PU

Dott. LUCIANO PANZANI

- Consigliere -

Dott. MARINA TAVASSI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13853-2007 proposto da:

M.P.G. MANIFATTURA PLASTICA S.R.L. (P.I. 05109740968),

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,

presso l'avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

2009 SANTONOCITO FEDERICA, JANDOLI VINCENZO, FRANZOSI

1301 MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ROSA PLAST S.R.L. (c.f. 03233020175), in persona del

più

Giemme New S.r.l.

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso l'avvocato LUCATTINI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPOLIDORO MARCO SAVERIO, MARASA' GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI MILANO ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 702/2007 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. MARINA
TAVASSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato CAPPONI BRUNO,
per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato LUCATTINI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l'accoglimento per quanto di ragione.

mu

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2.04.02 la Rosa Plast s.r.l., società operante nel settore manifatturiero delle materie plastiche, a seguito delle diffide ricevute in relazione alla produzione di contenitori per gelati, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la M.P.G. Manifattura Plastica s.r.l. per chiedere che venisse dichiarata la nullità della porzione italiana del brevetto europeo della convenuta, depositato in data 24.05.91 e concesso il 13.07.94, intitolato "Vassoio con copertura dotata di chiusura di garanzia", rivendicante come priorità il modello di utilità italiano n. 219.731 depositato il 13.06.90, e per chiedere che quest'ultimo venisse dichiarato scaduto per decorrenza del termine decennale, con pubblicazione della sentenza.

M.P.G. Manifattura Plastica si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

All'esito della CTU, il Tribunale di Milano in data 16.06/05.07.05, accoglieva la domanda dell'attrice dichiarando la nullità della frazione italiana del brevetto europeo di M.P.G., disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza e condannando la convenuta al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale riteneva fondate le contestazioni sollevate da Rosa Plast: diversamente da

quanto rilevato in CTU, l'assenza di indicazioni sull'utilità della particolare chiusura rivendicata comportava l'impossibilità di riconoscere al titolo il gradiente di originalità necessario, valido per la sua brevettazione.

L'intervenuta scadenza della durata decennale del modello di utilità, poi, comportava l'impossibilità di riconoscere al brevetto europeo una tutela maggiore di quella che il trovato avrebbe conseguito se la sua brevettazione fosse stata chiesta solo a livello nazionale.

Con citazione notificata il 7/10.10.05, la M.P.G. s.r.l. proponeva appello rilevando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il brevetto in questione non descrivesse adeguatamente l'effetto tecnico dell'invenzione, mentre la lettura della descrizione e delle rivendicazioni potevano consentirne la facile ricavabilità da parte del tecnico medio del settore.

Il brevetto EP 461.691 consentiva di risolvere il problema di garantire una buona tenuta del contenitore in senso opposto a quanto insegnava la tecnica nota e, cioè, senza creare un incastro a scatto, ma mantenendo dritti entrambi i bordi del coperchio e del contenitore.

Anche il CTU aveva riconosciuto la non ovvietà

Giemme New S.r.l.

dell'invenzione.

Il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la mancata indicazione nel brevetto del problema tecnico risolto comportasse la mancanza di livello inventivo, dovendosi valutare l'invenzione nel suo complesso senza necessità di una descrizione dettagliata dello scopo e dei mezzi per raggiungerlo.

Erronea era stata anche la scelta di aver valutato la frazione nazionale del brevetto europeo rivendicante come priorità un modello di utilità alla stregua dei principi applicabili ai modelli piuttosto che alle invenzioni, nonostante l'Ufficio Europeo Brevetti avesse riconosciuto al trovato il livello inventivo proprio delle invenzioni e benché tali criteri fossero uguali anche a livello nazionale.

Anche la pubblicazione della sentenza, che aveva dichiarato il brevetto nullo, era da considerarsi errata, non avendo il Tribunale compiuto alcun accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale, in violazione dell'art. 126 C.P.I. .

Rosa Plast si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte d'Appello di Milano, in data 25.10.06-12.03.07, respingeva l'appello, condannando l'appellante a rifondere alla Rosa Plast s.r.l. le spese del grado.

Per la Corte d'Appello, l'effetto tecnico che il brevetto in questione voleva raggiungere era l'agevole formazione di una chiusura di garanzia frangibile, che fosse successivamente sovrapponibile, in modo da poter essere ripristinata una chiusura a buona tenuta tra il vassoio e l'elemento di copertura delle vaschette. Tuttavia la Corte rilevava come il brevetto non contenesse alcuna indicazione circa l'effetto che intendeva raggiungere con il meccanismo ideato, onde, pur a fronte della novità estrinseca, non si poteva apprezzare la novità intrinseca o l'originalità del trovato ai fini della validità della sua brevettazione. La Corte osservava quindi che il modello di utilità italiano era ormai scaduto e che la porzione italiana del brevetto europeo dovesse comunque essere regolata dalla legge nazionale, cosicché la mancanza di originalità e di altezza inventiva, richieste dalla legge italiana ai fini della valida brevettazione dell'oggetto come invenzione, non poteva essere superata grazie al riconoscimento europeo,

Affermava ancora la Corte che la pubblicazione della sentenza era stata motivata, non in base a ragioni di prevenzione o risarcitorie, ma quale metodo idoneo a contribuire al ripristino della legalità. La pubblicazione poteva essere disposta, non incontrando

i limiti della necessità di accertamento in sentenza della violazione di diritti della proprietà industriale.

L'appello proposto dalla M.P.G. Manifattura Plastica doveva, quindi, essere respinto.

Avverso tale sentenza la M.P.G. Manifattura Plastica s.r.l., proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 3.05.07, articolando sette motivi di censura.

Rosa Plast s.r.l. proponeva controricorso, notificato in data 14.06.07, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con conseguente conferma della impugnata sentenza della Corte d'Appello.

Entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - Dopo aver riassunto le circostanze fattuali e lo svolgimento del processo, la difesa della M.P.G. Manifattura Plastica s.r.l., come primo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 D.P.R. n. 32/79 e 59 R.D. n. 1127/39, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ..

Secondo la Corte territoriale, la concessione del brevetto europeo era sottoposta a due condizioni: oltre alla comparazione del trovato con l'arte anteriore nota ed al positivo riscontro che esso ne rappresentasse un perfezionamento, avrebbe dovuto

✓
7

essere di segno favorevole anche la valutazione della originalità o altezza inventiva del sistema, mediante l'indicazione del problema tecnico incontrato e risolto attraverso il trovato.

La Corte, infatti, non aveva dubitato del fatto che il nuovo sistema di M.P.G. si fosse discostato sensibilmente dallo stato della tecnica nota, ma aveva negato la ricorrenza dell'originalità o dell'altezza inventiva, dalla cui presenza il Collegio aveva preteso di inferire la brevettabilità del trovato.

L'affermazione del Giudice di seconde cure circa l'impossibilità di ritrovare nel nuovo contenitore di M.P.G. il "gradiente di originalità necessario" era in contrasto con quanto emerso dalla CTU.

Triplex era, quindi, l'errore della Corte d'appello, che aveva dichiarato, *contra legem*, la nullità del brevetto al di fuori dei casi consentiti, esigendo la congiunta presenza dei due presupposti indicati in precedenza e estendendo la soluzione anche al settore peculiare delle invenzioni meccaniche.

La mancata esposizione del problema tecnico risolto non era tra i presupposti, da ritenersi tassativi, dai quali la legge faceva derivare la nullità del brevetto per invenzione.

Le uniche ipotesi di nullità erano quelle previste dall'art. 10 D.P.R. n. 32/79, che rimandava all'art. pw

59 R.D. n. 1127/39.

Non era richiesta la specificazione del problema tecnico risolto, bastando l'esito positivo del confronto tra trovato e arte tecnica precedente.

Diversamente dal campo delle invenzioni chimico - farmaceutiche, per le invenzioni meccaniche era da riscontrarsi un'univoca relazione tra mezzi - funzionamento - risultato tecnico dell'invenzione.

La difesa ricorrente poneva alla Corte il seguente quesito di diritto.

"Dica la Corte di Cassazione se, ai fini della concessione del brevetto per invenzioni industriali e dove si tratti di invenzioni meccaniche rilevanti per il c.d. brevetto europeo, sia necessaria la presenza cumulativa dei due presupposti della comparazione (con esito positivo) con l'arte tecnica nota, da un lato, e, dal lato opposto, della indicazione dell'effetto tecnico e del problema risolto.

Dica ancora la Corte se la mancata indicazione del problema e di quell'effetto possa condurre, *ex post*, alla declaratoria di nullità del brevetto europeo al lume di quanto dispongono gli artt. 10 D.P.R. n. 32/79 e 59 R.D. N. 1127/39.

Dica ancora la Corte se la declaratoria di nullità non sia impedita dal carattere tassativo delle ipotesi che vi sono indicate e, ancora prima, se tale carattere

della tassatività sia da reputare presente o meno in quelle norme."

1.2 - Come secondo motivo di doglianza la difesa M.P.G. deduceva l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, nonché la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di onere della prova e dell'art. 2697 cod.civ., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ..

Asseriva parte ricorrente che la Corte milanese aveva immotivatamente ignorato le risultanze della CTU di primo grado.

Il potere del giudice di discostarsi dalle risultanze della CTU era limitato e controllabile a mezzo della verifica della logicità della motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione.

Nel caso di specie, però, tale motivazione non era riscontrabile.

La Corte milanese, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva, tuttavia, rigettato le conclusioni del perito. In particolare, le conclusioni non accolte erano quelle che avevano verificato la compresenza dei due elementi che il giudice aveva indicato come condizionanti la validità del brevetto. Il Collegio aveva inspiegabilmente rigettato le conclusioni della CTU, pur avendole valutate come doviziose, pertinenti

ed esaurienti. Alla luce di ciò, la ricorrente affermava l'illogicità della sentenza che, dopo aver qualificato favorevolmente le premesse motivazionali della consulenza, avrebbe dovuto conformarsi alle sue conclusioni.

Il Collegio non si era limitato a integrare le risultanze della consulenza, ma aveva capovolto le stesse.

La Corte, poi, aveva errato nell'addossare la responsabilità della mancanza di risultati probatori alla M.P.G., essendo, questa, la convenuta in giudizio.

La difesa ricorrente formulava il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte di Cassazione se la domanda di nullità del brevetto sia assoggettabile alle comuni regole che presiedono al riparto dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.) . Dica, ancora se sia da predicare la legittimità o meno di una decisione con la quale il Giudice addossi le conseguenze di una prova incompleta a danno del convenuto nel giudizio di nullità".

1.3 - Come terzo motivo di censura, la M.P.G. deduceva la contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 - c. 2, 64 - c. 1, 87 - c. 1 e 63 - c. 1 Conv. sul Brevetto Europeo (CBE) ratificata in Italia con L. M

260/78, artt. 4 e 6 D.P.R. n. 32/79, degli artt. 54 e ss. D.lgs. n. 30/05 (C.P.I.), il tutto in relazione agli art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ..

Per la ricorrente, la Corte aveva affermato che la priorità era rappresentata da un modello di utilità, che il brevetto europeo non poteva che ricalcarne le caratteristiche e che, quindi, tale brevetto non poteva valere come brevetto per invenzione industriale.

Tali conclusioni denotavano apriorismo e diffidenza della Corte nei confronti del brevetto europeo.

Il collegio milanese aveva considerato il brevetto europeo come un "escamotage" per il superamento delle regole di brevettazione nazionale.

Nessuno degli argomenti profusi dalla Corte in merito era da considerarsi immune da critica.

Nessun rilievo poteva avere la circostanza secondo cui M.P.G. non aveva fatto domanda di valutazione alternativa tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità, avendo presentato solo la seconda.

Diversamente da quanto rilevato dal Collegio, vi era univocità delle indicazioni della identità di effetti tra brevetto europeo e brevetto nazionale per invenzione industriale.

Per la ricorrente non era ammissibile la limitazione di validità o efficacia di un brevetto europeo solo

PA

perché il titolo di priorità era rappresentato da un modello di utilità.

Erano rilevanti nel caso di specie le disposizioni contenute nella Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) ratificata con L. n. 260/78, alle quali si aggiungevano le disposizioni del D.P.R. n. 32/79 e gli artt. 54 e ss. del D.lgs. n. 30/05.

La Corte aveva poi affermato che la durata del brevetto era di 10 anni, non considerando che la durata del brevetto europeo era di minimo 20 anni, modificabili solo in aumento.

Formulava quindi il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte di Cassazione se - alla luce della CBE, nonché degli artt. 2 - c. 2, 64 - c. 1, 87 - c. 1 e 63 - c. 1 CBE, artt. 4 e 6 D.P.R. n. 32/79, artt. 54 e ss. D.lgs. n. 30/05 (C.P.I.) - sia in facoltà del giudice nazionale italiano di procedere alla riclassificazione dei brevetti europei sulla base di parametri differenti da quelli utilizzati in sede europea, se precisamente il Giudice nazionale possa degradare l'efficacia del brevetto europeo - da quella che gli è propria ed è corrispondente alla efficacia di un brevetto per invenzione industriale - in quella distinta e diversa del modello di utilità, ove questo rappresenti il titolo di priorità nazionale di quell'altro; se infine a tale degradazione di

13

efficacia del brevetto europeo non osti la durata ventennale (prorogabile in aumento) *ex lege* assegnata ad esse".

1.4 - Come quarto motivo di ricorso la difesa di M.P.G. deduceva, in relazione ai vizi indicati al punto precedente, anche l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. Mod., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..

La ricorrente contestava alla Corte di aver seguito un ragionamento presentante un salto logico importante nell'affermare che la scelta fatta da M.P.G. di richiedere il brevetto solo per modello di utilità e non anche per invenzione industriale denotava una consapevolezza della mancanza dei requisiti per l'ottenimento, secondo il diritto interno, di una brevettazione come invenzione.

Dal punto di vista giuridico, però, non era lecito assegnare all'esercizio di una facoltà (presentare o meno domanda alternativa tra brevetto per invenzione industriale e brevetto per modello di utilità) e alle sue modalità di scelta e esercizio, alcuna conseguenza negativa per chi ne fosse titolare.

Aveva errato, quindi, la Corte nel collegare il mancato esercizio di un potere libero da parte di

14

M.P.G. una grave conseguenza a suo danno come "l'ammissione" del carattere non inventivo del proprio trovato.

Poneva quindi il quesito di diritto:

"Dica la Corte di Cassazione se, dal mancato esercizio della facoltà di presentazione alternativa della domanda per modello di utilità assieme alla domanda di riconoscimento di brevetto per invenzione, possano farsi discendere conseguenze pregiudizievoli in testa a coloro i quali di tale facoltà non si siano giovati, optando unicamente per la prima a preferenza della seconda domanda."

1.5 - Come quinto motivo di censura la difesa ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 126 D.lgs. n. 30/05, in relazione all'art. 122 c. 5 stesso D.lgs., nonché dell'art. 120 cod. proc. civ., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..

La pubblicazione della sentenza era la sanzione civile che la legge riconosceva all'accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale. Ogni altra violazione o accertamento non poteva condurre alla irrogazione della sanzione della pubblicazione.

Il Collegio milanese non aveva contestato il fatto che il presupposto legale non fosse esistito, ma aveva condiviso la decisione del Tribunale, richiamandosi a

generiche esigenze di ripristino della legalità ai fini della pubblicazione.

Ma la legge non contemplava tale circostanza tra le condizioni per comminare tale sanzione.

Lo stesso art. 120 cod.proc. civ. assegnava al giudice, su istanza di parte, il potere di ordinare la pubblicazione nei soli casi in cui la pubblicità della decisione di merito potesse contribuire a riparare il danno.

La pronuncia della Corte milanese era quindi *extra ordinem*.

La funzione di informare i soggetti operanti nel settore attraverso la pubblicazione della sentenza era già stata assolta tramite l'annotazione della nullità nel registro a cura dell'Ufficio Brevetti.

Con il quesito di diritto si chiedeva quindi: "Dica la Corte di Cassazione se, per il disposto dell'art. 136 D.lgs. 30/05, che condiziona la pubblicazione del provvedimento giudiziale all'accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale, o per quello dell'art. 120 cod. proc. civ., che presuppone al medesimo fine che vi sia un danno da riparare, la pubblicazione della sentenza possa essere ordinata, in assenza di un danno da riparare nonché di una accertata violazione di un diritto di proprietà industriale, al solo scopo di ripristinare la legalità

✓

violata".

1.6 - M.P.G. s.r.l., come sesto motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 D.lgs. n. 30/05 sulla tutela della proprietà industriale in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ..

La Corte aveva affermato che la pubblicazione della sentenza era seguita ad una apposita domanda formulata dalla Rosa Plast, alla quale il Giudice aveva ritenuto di uniformarsi accogliendola. Tale decisione era stata presa senza dare motivazione sulla scelta effettuata.

Ogni automatismo fra accertamento del presupposto e irrogazione di tale sanzione era da escludersi, non essendo il giudice obbligato a comminare la pubblicazione come sanzione, trattandosi piuttosto una facoltà. Era essenziale, quindi, la mediazione discrezionale del giudice.

Il richiamo al presupposto su quale la Corte aveva fondato la decisione era essenziale, ma non sufficiente, dovendo dare una motivazione ulteriore che evidenziasse l'opportunità della scelta in relazione alla specificità del caso.

Nella sentenza della Corte milanese mancavano: il presupposto della violazione dei diritti di proprietà

industriale; l'esigenza concreta di tale sanzione; la motivazione della scelta quanto a modalità e scopo.

Inoltre, a seguito della decisione del Giudice di comminare o meno tale sanzione, sarebbe stato necessario fissare le modalità di pubblicazione (integrale, in sunto, parte dispositiva).

La scelta della modalità era da farsi in relazione alla gravità dei fatti accertati.

Nel caso di specie sia la Corte che il Tribunale avevano totalmente pretermesso la previsione di legge tanto in rapporto alle modalità, quanto in relazione allo scopo.

Il quesito di diritto che veniva quindi formulato era: "Dica la Corte di Cassazione se, al lume della previsione dell'art. 126 d.lgs. n. 30/05, l'irrogazione della sanzione della pubblicazione della sentenza consegua o meno automaticamente alla accertata violazione dei diritti di proprietà industriale (assunta per sussistente in via di ipotesi).

Dica ancora se, escluso ogni automatismo al riguardo, occorra una specifica ed ulteriore motivazione, con la quale il giudice argomenti le ragioni che militano a favore della pubblicazione.

Dica infine se, una volta deciso di irrogare la sanzione predetta, il corrispondente potere giudiziale

pu

sia oppure no da esercitare a mezzo di una congrua motivazione, la quale, dia conto delle modalità che debbono presiedervi, in rapporto alla gravità dei fatti accertati."

1.7 - Come ultimo motivo di ricorso la difesa di M.P.G. riproponeva tutti gli addebiti riguardanti le violazioni di cui ai motivi precedenti sotto il profilo della violazione del principio di legalità e del principio vietante l'applicazione analogica o estensiva di norme incriminatici e/o sanzionatorie, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ..

La Corte milanese si era riservata un potere generalissimo di irrogare la sanzione della pubblicazione della sentenza, come se la stessa fosse accordata al giudice da una norma in bianco.

Tale sanzione, però, aveva carattere sanzionatorio sia de iure che in sostanza e, quindi, sottoposto a norme che ne disciplinavano l'utilizzo.

Come quesito di diritto la difesa ricorrente chiedeva: "Dica la Corte di Cassazione se, per la natura sanzionatoria che la informa, la misura della pubblicazione della sentenza (artt. 126 d. lgs. 30/05 e 120 cod. proc. civ.) possa tollerare interpretazioni estensive o analogiche."

Concludeva, quindi, per la cassazione dell'impugnata sentenza o per l'annullamento della stessa con

integrale vittoria nelle spese e onorari.

2.1 - Rosa Plast s.r.l. esordiva nel proprio controricorso ricostruendo il fatto e le varie fase del processo.

In merito al primo motivo di gravame, si esprimeva considerando i vizi prospettati dalla ricorrente come completamente destituiti di fondamento e, prima ancora, inammissibili.

Il quesito di diritto posto alla fine del primo motivo era fuorviante, avendo posto sullo stesso piano due elementi eterogenei, allo scopo di indurre alla conclusione che solo il primo dei due elementi (novità estrinseca) era necessario, mentre l'altro (indicazione del problema tecnico risolto) non lo era.

La Corte milanese, in realtà, aveva ritenuto che il brevetto fosse nullo per carenza di originalità, cioè di sufficiente livello inventivo.

In ogni caso, anche nella comparazione del trovato con la tecnica nota, i requisiti di brevettabilità erano due.

La Corte, riprendendo quanto emerso in CTU, aveva correttamente ritenuto che se non vi era chiarezza sull'effetto tecnico e sul problema risolto risultava impossibile valutare l'originalità (novità intrinseca) dell'invenzione.

La mera sussistenza di una diversità tra dispositivo

W/

meccanico e arte nota non poteva per forza significare che fosse presente l'ulteriore requisito dell'attività inventiva e della non ovvia richiesta dagli artt. 14 - 16 l.inv.

La carenza della descrizione, nel caso di specie, aveva portato alla impossibilità da parte del CTU e del Giudice di valutare se vi fosse stata invenzione con la necessaria altezza inventiva.

Il motivo era quindi infondato, nonché inammissibile, poiché aveva aggirato artificiosamente il giudizio formulato dalla Corte d'Appello circa la carenza del requisito di attività inventiva nel trovato oggetto del brevetto dichiarato nullo.

2.2 - Quanto al secondo motivo, era evidente l'infondatezza dello stesso, nonché la sua inammissibilità. Vi era, infatti, forte discrasia tra vizio dedotto (omessa motivazione) e quesito di diritto (ripartizione della responsabilità in relazione all'onere della prova).

La violazione di legge dedotta, poi, era riferita all'art. 2697 cod. civ., che nella fattispecie era da ritenersi sostituito dall'art. 78 l.inv..

Per entrambi i profili, comunque, il mezzo era da ritenersi inammissibile.

Ulteriore profilo di inammissibilità era dato dal fatto che non era stato osservato il principio di

W

autosufficienza del ricorso.

Per la Suprema Corte, infatti, "il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione...per l'asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare - mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata..." (Cass. n. 11886/06).

In ogni caso il motivo era infondato. Per la ricorrente, sia il Tribunale sia la Corte milanese avevano disatteso le risultanze della CTU. Al contrario entrambi i giudici avevano fondato le loro decisioni su dette risultanze. Il CTU non aveva espresso dubbi di natura tecnica ma di natura giuridica, lasciando al giudice ogni valutazione al riguardo.

Non era quindi possibile accusare la Corte di aver immotivatamente sovrapposto un suo giudizio tecnico al giudizio del consulente (vedi pag. 8 e ss. della sentenza); la Corte aveva risolto solo un problema giuridico, che il CTU aveva correttamente ritenuto fosse di competenza del giudice.

Appariva quindi illogico sostenere che, se l'esame della non ovvieta risultava impossibile, non poteva essere colpa di chi detta impossibilità aveva creato.

2.3 - Il terzo motivo, per la società Rosa Plast,

risultava palesemente infondato se si procedeva alla semplice lettura dell'argomentazione addotta sul punto nella sentenza.

Il brevetto europeo era, infatti, stato ritenuto invalido per carenza di attività inventiva e solo in subordine era stato rilevato che, se mai il trovato fosse stato degno di protezione come modello di utilità, il brevetto europeo sarebbe stato comunque invalido, perché nella normativa nazionale i modelli di utilità erano sottoposti a differente regime, incompatibile con quello delle invenzioni.

La contrapposizione tra modello di utilità e invenzione non era basata su gradi diversi di originalità, ma su tipi diversi. La differenza era quindi ontologica.

Secondo la Corte di Cassazione "le invenzioni industriali e i modelli di utilità sono fattispecie normative distinte..." (Cass. n. 7398/83) e "...mentre per l'invenzione la novità intrinseca deve riguardare lo strumento, l'utensile meccanico, il prodotto o il risultato industriale e l'applicazione tecnica di principio scientifico, la novità intrinseca del modello si presenta sul piano dell'efficacia e della comodità d'impiego di macchine, strumenti, utensili ed oggetti già conosciuti e utilizzati. Nel modello di utilità la novità intrinseca è connessa ad una idea

M

nuova che...consente di fornire nuova utilità, con soluzioni e accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole elementari e conferiscano un incremento di efficienza e maggiore utilità di impiego" (Cass. n. 8735/98).

In ogni caso, anche il brevetto europeo doveva avere ad oggetto una invenzione e non poteva avere ad oggetto un modello di utilità, cosa ontologicamente diversa.

La stessa CBE all'art. 52 richiedeva il presupposto dell'invenzione per il rilascio del brevetto.

Le norme della CBE non mettevano in discussione le conclusioni a cui la Corte era giunta.

La Corte aveva anche sottolineato che il brevetto europeo dava luogo ad una protezione del tutto identica a quella che sarebbe conseguita ad un brevetto nazionale, non essendo il brevetto europeo un diritto a sé, ma un fascio di brevetti nazionali.

La frazione italiana del brevetto europeo poteva, quindi, essere dichiarata nulla negli stessi casi in cui poteva essere decretata la nullità di un brevetto nazionale.

Se così non fosse stato, al brevetto europeo sarebbe stata attribuita un'efficacia maggiore e diversa rispetto a quello italiano, potendosi così scavalcare la disciplina nazionale.

2.4 - In ordine al quarto motivo di gravame, la difesa della resistente evidenziava l'inammissibilità nonché l'infondatezza della censura. Tale motivo era inammissibile per le stesse ragioni per cui lo era il secondo, essendovi anche sul punto discrasia tra il vizio dedotto e quanto richiesto nel quesito di diritto.

Il giudizio della Corte sul valore sintomatico della scelta fatta da M.P.G. di chiedere il brevetto del trovato solo quale modello di utilità, era giudizio di fatto non censurabile in Cassazione.

2.5 - Per quanto riguardava il quinto motivo si rileva l'infondatezza dello stesso.

Il motivo era infondato in quanto l'art. 126 C.P.I. era suscettibile di interpretazione analogica, una volta ammessa che funzione della pubblicazione non era quella di prevenire la contraffazione o di risarcire il danno, ma quella di informare i terzi e il pubblico sul ripristino della legge violata.

Anche la brevettazione in mancanza dei requisiti prescritti comportava un *vulnus* della legalità, introducendo una limitazione indebita della libertà di iniziativa economica di chi si fosse trovato opposto il titolo di proprietà industriale.

La disposizione di cui all'art. 120 cod. proc. civ., inoltre, faceva riferimento ad una riparazione del

pu

danno cui la pubblicazione della sentenza poteva dare rimedio, non un danno patrimoniale ma una lesione delle fede pubblica.

L'osservazione della ricorrente circa il fatto che la finalità della pubblicità del ripristino della legge violata sarebbe già presidiato dall'art. 12 CPI era manifestamente errata.

La disposizione citata aveva, infatti, scopi e rilevanza amministrativi.

2.6 - Il sesto motivo era ~~da~~ considerarsi inammissibile, oltre che infondato.

La Corte e il Tribunale non avevano mai sostenuto che la pubblicazione della sentenza era discesa automaticamente dall'ipotetico accertamento della violazione della proprietà industriale.

Era poi inammissibile, perché le censure illustrate nel motivo non avevano poi trovato corrispondenza nel quesito di diritto.

L'ordine della pubblicazione della sentenza, in ogni caso, era, per pacifica giurisprudenza, puramente discrezionale e, se adeguatamente motivato, non poteva essere contestato in sede di legittimità.

Nel caso di specie, il Collegio milanese aveva integralmente condiviso la motivazione del Tribunale ritenendo che, in relazione alle circostanze di fatto, la pubblicazione avrebbe costituito un necessario

pu

strumento di ripristino della legalità violata.

2.7 - Anche il settimo motivo era da ritenersi infondato, non essendo la pubblicazione della sentenza una sanzione penale, esente da interpretazione analogica.

Essa non era neppure norma eccezionale, ma espressione di un principio generale postulante l'integrale riaffermazione dell'ordine giuridico, una volta violato.

La difesa di Rosa Plast concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di respingere il ricorso di M.P.G. Manifattura Plastica s.r.l., con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado.

3.1 - Questa Corte ritiene che i primi quattro motivi di ricorso, per i quali appare logico procedere ad un esame unitario, siano infondati. Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto che l'effetto tecnico che M.P.G. intendeva risolvere con il meccanismo di chiusura brevettato, secondo le affermazioni della medesima parte, riguardava la formazione di una chiusura di garanzia frangibile, ma che nello stesso tempo consentisse la possibilità di ripristino di una chiusura a buona tenuta tra il vassoio e l'elemento di chiusura della vaschetta contenitore per alimenti.

Un simile effetto, però, non era evincibile dalla

descrizione, in quanto non era stato possibile rilevare in essa una spiegazione che chiarisse in che modo e per quale ragione tale tipo di chiusura (con bordature svasate contrapposte ad U) determinasse i predetti vantaggi, nonché il vantaggio evidenziato dall'appellante di garantire al consumatore che la confezione non fosse stata precedentemente aperta. Difatti, non era possibile comprendere il collegamento tra l'invenzione della chiusura con i profili ad U e l'effetto tecnico descritto.

L'assenza di indicazioni sulla particolarità che avrebbero fatto derivare proprio da quella tipologia di chiusura, con bordature svasate contrapposte ad U, i vantaggi prefigurati e raggiunti, comportava l'inammissibilità di riconoscere al titolo il gradiente di originalità necessario alla sua valida brevettagione (*altezza inventiva*).

L'affermazioni di parte appellante, odierna ricorrente, aveva sottolineato che la novità di creare una chiusura senza incastro a scatto, ma mantenendo dritti entrambi i bordi a forma di U del coperchio e del contenitore, aveva prodotto la differenza anche rispetto agli esempi sino ad allora noti di bordi dritti. Tale novità era stata rilevata dal CTU e detta valutazione era stata condivisa dalla Corte d'appello, che difatti aveva escluso la validità del brevetto.

non in relazione alla sua novità rispetto agli altri meccanismi di chiusura conosciuti, bensì in base alla mancanza di quell'ulteriore elemento richiesto per la validità del brevetto di invenzione, rappresentato dal gradiente di originalità, idoneo a far apprezzare il trovato, non solo come un *quid novi*, ma anche come la soluzione di un problema tecnico prima non risolto.

A tale riguardo il giudizio espresso dalla Corte milanese appare pienamente in linea con la normativa dettata dalla legislazione nazionale, cui correttamente la Corte ha ritenuto di dover fare riferimento, dovendosi considerare che, come meglio si dirà in seguito, la registrazione europea del brevetto risolvendosi in un fascio di brevetti nazionali non sottrae il giudice nazionale dall'obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del brevetto.

3.2 - La ricorrente ha censurato anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui al momento del conseguimento del brevetto europeo, conoscente solo invenzioni e non modelli, il brevetto italiano aveva cessato di produrre effetti ex artt. 4 e 8 D.P.R. n. 32/79. La porzione italiana del brevetto europeo, comunque, era regolata dalla legge nazionale; quindi, la mancanza di originalità e di altezza inventiva,

pu

richieste da questa ai fini della valida brevettazione dell'oggetto come invenzione, non poteva essere superata dal riconoscimento europeo.

In tal modo sarebbe stata scavalcata la disciplina italiana, mentre il brevetto europeo avrebbe finito con il diventare una maniera di superamento di ostacoli e limiti posti dalla brevettazione nazionale.

Deve essere condivisa sul punto l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il brevetto europeo non sottrae la frazione nazionale al sindacato di validità alla luce della normativa interna. Se, quel trovato per il diritto interno può trovare protezione come modello di utilità, alla scadenza del termine di durata stabilito per la protezione di un simile modello, l'ottenimento del brevetto europeo non può essere strumento ("espediente" o "escamotage", secondo quanto riferito da parte ricorrente) per superare i limiti di durata del modello, a meno che nel trovato non siano presenti tutti i requisiti che consentono di affermarne la validità anche come brevetto per invenzione, secondo la normativa nazionale. Diversamente, infatti, non solo la semplice brevettazione a livello europeo consentirebbe di superare i limiti di durata della diversa protezione del modello di utilità, ma la registrazione europea finirebbe per essere sottratta al vaglio sulla

validità del giudice nazionale, limitazione che invece non è dato ravvisare nella struttura che la Convenzione ha inteso dare al brevetto registrato a livello europeo.

3.3 - Del resto, la Convenzione di Monaco prevede (art. 138) che il brevetto europeo possa essere dichiarato nullo "a norma della legislazione di uno Stato contraente" e fra le cause di nullità contempla (art. 138.1 lett a) il caso in cui l'oggetto del brevetto europeo non sia brevettabile ai sensi degli art. 52 e 57 della medesima Convenzione, indicando l'art. 52 che si debba trattare di "invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale". I successivi artt. 54 e 56 chiariscono cosa debba intendersi per "novità" e per "attività inventiva". La struttura della verifica di validità del brevetto europeo si pone nel medesimo solco della legislazione nazionale, per la quale l'art. 59 della legge invenzioni (R.D. 29.6.1939 n. 1127) ed ora l'art. 76 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.2.2005 n. 30) prevedono fra le ipotesi di nullità (la prima previsione di entrambe le norme citate) la mancanza di quei medesimi requisiti che condizionano la brevettabilità dell'invenzione, rispettivamente a norma degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge inv. e degli artt. 45, 46, 48, 49 e 50

pa

del Cod. prop. ind.. Tali norme comprendono i requisiti di novità e di originalità definiti in termini analoghi rispetto ai richiamati artt. 54 e 56 CBE.

La giurisprudenza di questa Corte si è sempre espressa nel senso che il concetto stesso di invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, atto ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tale da apportare il progresso o un perfezionamento della tecnica nota (Cass. nn. 2168/1982, rv. 404220; n. 2965/88 rv. 458519; n. 8879 del 2001 rv. 547833, n. 6018 del 2001, rv. 546297; 7597 del 2004, rv. 572214).

L'invenzione industriale, per potersi qualificare ed essere protetta come tale, deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (novità intrinseca).

La mancanza di tale ultimo elemento mina in radice la possibilità di ravvisare un'invenzione, secondo la

pu

comune accezione del termine e secondo la definizione di cui agli artt. 45, 46 e 48 Cod. Prop. Ind. (già artt. 12, 14 e 16 l.inv.).

La stessa struttura della tutela accordata con il brevetto, che si fonda sulla materialità di una domanda da sottoporre a registrazione, richiede, oltre ai requisiti sostanziali della novità intrinseca, o originalità, e della novità estrinseca, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza nell'ambito della descrizione dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto.

3.4 - Quanto alla tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui il livello di altezza inventiva avrebbe dovuto riferirsi al complesso dell'invenzione, senza che fosse necessaria una descrizione dettagliata dello scopo e dei mezzi per raggiungerlo, la Corte territoriale ha replicato che l'esame dell'altezza dell'invenzione compiuto dal CTU non aveva consentito di pervenire ad esiti positivi, stante la mancanza di

μ

elementi idonei a decidere se si fosse raggiunto un livello tecnico nuovo, risolvente un problema presentato dalla tecnica anteriore. La Corte, quindi, da un lato non si è attestata sull'esigenza di riscontrare nel testo brevettuale una descrizione dettagliata dello scopo e dei mezzi per raggiungere il livello inventivo, ma è andata ricercando tale elemento nel complesso dell'invenzione; dall'altro, non è andata di contrario avviso rispetto alle indicazioni della consulenza, ma anzi è partita proprio dai rilievi del consulente, il quale correttamente, dopo aver fornito al giudice gli accertamenti tecnici necessari al formarsi del suo giudizio, aveva lasciato aperto il discorso, di portata prettamente giuridica, relativo all'importanza ed all'esigenza dell'indicazione (o comunque della possibilità di percezione) dello scopo perseguito dal meccanismo brevettato.

A tale riguardo la Corte milanese rilevava come fosse emersa la mancanza di indicazioni utili a decidere se le forme e i profili dei bordi, come rivendicate, fossero da vedersi come mere varianti di configurazione, non incidenti sulla funzionalità dell'oggetto, o come concretizzazione di varianti funzionalmente rilevanti e tutelabili come brevetto di invenzione, quando adottate in combinazione con bordo

estremo a flange saldate e frangibili, come rivendicato.

Non erano emersi elementi tali da consentire di appurare se il risultato tecnico innovativo dell'invenzione fosse frutto del trovato, così da potersi apprezzare se in realtà l'innovazione potesse rappresentare un'invenzione o se si trattasse di semplice variante migliorativa dell'utilità di trovati già noti, e quindi idonea ad essere tutelata come modello di utilità (per il tempo di durata di tale protezione), ma non come brevetto di invenzione.

I rilievi svolti dimostrano come i giudici dell'appello ben abbiano avuto presente il testo brevettuale nel suo complesso e come abbiano ampliato la ricerca a qualsiasi elemento potesse emergere da tale testo, nonché dalle valutazioni espresse dal CTU, pervenendo tuttavia alla conclusione che un simile elemento non emergeva in alcun modo.

L'impossibilità di riscontrare quale fosse il problema tecnico che il particolare sistema di chiusura per contenitori di alimenti inventato dalla M.P.G. risolveva (novità intrinseca) mediante i suoi accorgimenti, anorché nuovi rispetto alle conoscenze note nella tecnica del settore (novità estrinseca), comportava l'impossibilità di riconoscere al titolo il gradiente di originalità necessario per la sua valida

μ

brevettazione.

Nel condurre la sua indagine e nel pervenire a dette conclusioni, la Corte ha espresso la sua valutazione discrezionale degli elementi fattuali, supportandola con un'esauriente ed analitica motivazione, che va esente da ragioni di censura rilevabili nella presente sede di legittimità.

In linea di diritto, si deve confermare quanto ritenuto dai giudici del merito e cioè che la circostanza che un certo meccanismo sia nuovo in quanto si discosti da quelli precedentemente conosciuti per risolvere il medesimo problema tecnico, non comporta di per sé il raggiungimento del livello inventivo necessario per essere considerato invenzione.

Tale affermazione risulta valida, non solo per i più complessi brevetti chimici e farmaceutici, ma anche per le invenzioni meccaniche.

La mera sussistenza di una diversità tra un dispositivo meccanico e l'arte nota riguardante analoghi dispositivi non vale automaticamente a significare che sia presente l'ulteriore requisito dell'attività inventiva e della non ovvia richiesta dagli artt. 14 e 16 l.inv. (ora artt. 46 e 48 C.P.I.), dal momento che esattamente la normativa indicata pone una distinzione fra l'uno e l'altro elemento e

richiede la sussistenza di entrambi per l'affermazione della validità del brevetto.

3.5 - Né può dirsi che nel formulare il proprio giudizio e nel valutare gli elementi in atti la Corte abbia violato le norme in materia di onere della prova. Se è vero infatti che nell'ambito dell'azione di nullità del brevetto devono trovare applicazione non i principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., bensì la regola speciale di cui all'art. 78 l.inv. (ora art. 121 C.P.I.), tuttavia deve rilevarsi come il vaglio degli elementi in atti espresso dalla Corte territoriale e le conclusioni che ne sono state tratte non si pongano in violazione di tale regola probatoria.

Invero, una volta che l'attrice in primo grado (la s.r.l. Rosa Plast) aveva proposto la domanda di nullità della porzione italiana del brevetto europeo di M.P.G. ed aveva dedotto la mancanza degli elementi essenziali alla validità del brevetto, fra cui la novità estrinseca e quella intrinseca, si poneva a suo carico l'onere di opporre le anteriorità che riteneva invalidanti e di valorizzare quelle carenze del brevetto, che solo la successiva consulenza tecnica, richiesta e di fatto esperita, avrebbe potuto approfondire mediante l'imprescindibile analisi di tipo tecnico.

100

L'onere probatorio a carico dell'attrice era stato quindi pienamente adempiuto.

Del resto, la portata della valutazione espressa dalla Corte non va intesa come rilievo della mancanza di un'offerta probatoria a carico della convenuta (la M.P.G.), bensì come carenza del testo brevettuale, che, ancorché esaminato analiticamente nei suoi singoli elementi e nel suo complesso, non consentiva di percepire l'utilità che la particolare chiusura rivendicata avrebbe potuto comportare.

Non si trattava, quindi, di una carenza di ordine processuale imputabile alla parte, bensì di una carenza di carattere sostanziale del brevetto, risolventesi nell'impossibilità di riconoscere il gradiente di originalità necessario alla sua validità come brevetto di invenzione.

3.6 - La difesa ricorrente ha poi sottoposto a censura le ulteriori affermazioni della Corte milanese secondo cui appariva significativo che la priorità rivendicata dalla M.P.G. fosse rappresentata dalla domanda (datata 13.06.90) di modello di utilità italiano; tale scelta mostrava in sé la sintomaticità del valore e della natura che la stessa rivendicante attribuiva al proprio trovato.

A simile censura si deve replicare come appaia evidente, da tutto lo svolgimento dell'articolata e

completa motivazione resa dalla Corte milanese, che l'argomento centrale dell'apprezzamento espresso dalla Corte è rappresentato dall'affermazione che non possa esserci attività inventiva se non laddove vi sia soluzione di un concreto problema tecnico e laddove tale elemento sia rivendicato o in qualche modo descritto nel testo brevettuale. Il sistema della brevettazione, infatti, vale a proteggere invenzioni utili e non innovazioni che non presentino alcuna utilità.

Questo argomento centrale è stato poi supportato da una serie di altri rilievi, quale quello della valutazione implicitamente espressa dalla stessa società richiedente, laddove si era determinata a registrare in Italia il proprio trovato come modello di utilità e non come brevetto per invenzione.

L'argomento di per sé effettivamente non avrebbe potuto valere a risolvere la questione della nullità del brevetto per invenzione registrato a livello europeo; tuttavia, lo stesso ben poteva essere utilizzato quale elemento di supporto ad un giudizio già espresso in forza di un'adeguata e logica motivazione.

I primi quattro motivi del ricorso non meritano quindi accoglimento.

4. Questa Corte ritiene, invece, fondate le censure

pu

mosse con i successivi motivi con riferimento alla conferma dell'ordine di pubblicazione della sentenza.

Deve, infatti, essere condiviso il rilievo di parte ricorrente secondo cui l'ordine di pubblicazione della sentenza emanato nel caso di specie si pone in violazione della normativa speciale (art. 85 l. inv. e art. 126 C.P.I.), come pure della regola generale (art. 120 c.p.c.). Per la normativa speciale, infatti, l'ordine di pubblicazione è espressamente legato alle ipotesi di accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale (vedi in termini: sent. n. 3707 del 1968, rv. 337027) e si pone anche sistematicamente in diretta connessione con le sanzioni civili e con il risarcimento del danno dovuto al soggetto leso dalla violazione, ma non risulta in alcun modo connesso all'ipotesi della nullità del brevetto. Per tale ipotesi, infatti, la necessaria pubblicità della pronuncia è garantita dalla obbligatoria annotazione nel registro dei brevetti tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. E' poi significativo che la disposizione in esame (la nuova norma del Cod. Prop. Ind.), laddove ha esteso la possibilità di disporre la pubblicazione all'ordinanza cautelare, ha comunque accomunato tale caso all'ipotesi della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale.

L'art. 120 c.p.c. contempla la possibilità, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, di disporre la pubblicazione della decisione di merito ove questa possa contribuire a riparare il danno (sul punto: Cass. n. 2491 del 1993 rv. 481167). Anche l'analogia possibile contemplata dal secondo comma dell'art. 2600 c.c., per il caso di accertamento della concorrenza sleale e di condanna al risarcimento dei danni conseguenti, è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria come strettamente connessa all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni (Cass. sent. n. 8763 del 2003, rv. 563788). E' evidente come la natura stessa del meccanismo di diffusione allargata presso il pubblico, quale può essere realizzata mediante la pubblicazione a mezzo stampa, deve trovare precisi limiti, limiti che sono espressamente delineati dalle norme indicate. La valutazione della Corte milanese della possibilità di confermare il provvedimento di pubblicazione quale idoneo a ripristinare la legalità, da un lato non tiene conto dei predetti limiti, dall'altro non motiva sufficientemente le ragioni che avrebbero indotto a distaccarsene.

5. L'accoglimento degli ultimi tre motivi del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata con riguardo al punto in cui è stato confermato l'ordine

Giemme New S.r.l.

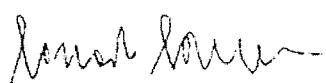
di pubblicazione della pronuncia.

Il parziale accoglimento del ricorso induce a disporre la compensazione per due terzi delle spese del presente giudizio, ponendo il residuo terzo a carico di Rosa Plast s.r.l. e liquidando dette spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso della s.r.l. M.P.G. Manifattura Plastica; accoglie i rimanenti motivi e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; compensa per due terzi le spese del presente giudizio e pone il residuo terzo a carico di Rosa Plast s.r.l., spese che liquida per l'intero in €. 10.200, di cui €. 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2009.

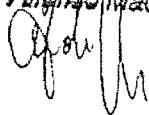


L'estensore

Manuela Iannuzzi

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Alfonso Nadafatti



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 14 OTT. 2009

IL CANCELLIERE

