

INTRIBUTO DIFICATO



Sassari

ORIGINALE

23416/09

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

brevetti modifica

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21689/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 23416

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep 7594

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente - ud. 23/09/2009

Dott. ALDO CECCHERINI

- Consigliere - PU

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. MARINA TAVASSI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21689-2006 proposto da:

PIRAZZINI LUCA (c.f. PRZLCU53B21A944B), REGLOSS S.P.A.

2009

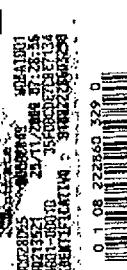
1385

(P.I. 01102070370), in persona del Presidente pro tempore, elettrivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso l'avvocato PRASTARO ERMANNO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BROGI GRAZIANO, PALLINI LAURA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

ITALICA S.P.A. (P.I. 01257980936), HYDRA PESCA DI



016822228932900

MARGHERITA COMELLO & C. S.N.C. (P.I. 026801100968), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANZOSI MARIO, SANTONOCITO FEDERICA, JANDOLI VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 861/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI;

uditati, per i ricorrenti, gli Avvocati ERMANNO PRASTARO e GRAZIANO BROGI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditati, per i controricorrenti, gli Avvocati BRUNO N. SASSANI e FEDERICA SANTONOCITO che hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

PM

Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.6.00, Pirazzini Luca e la Reglass s.p.a., assumendo di essere rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto per modello di utilità n. 242.579, depositato il 28.7.99, avente ad oggetto un "attrezzo con superficie di presa a scorrevolezza migliorata, particolarmente segmento tubolare di canna da pesca", dopo aver richiesto al Tribunale di Monza la descrizione ex art. 81 l. inv. (r.d. 1127/39) nei confronti delle società Italica s.p.a., Hydra Pesca di Margherita Pomello e C. s.n.c. (la descrizione veniva eseguita in data 9.6.00 e 13.6.00), conveniva in giudizio le predette società per l'accertamento della violazione da parte di queste della citata privativa, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Costituendosi nel giudizio, le società convenute proponevano in via riconvenzionale domanda per l'accertamento della nullità dell'azionata privativa, notificando la comparsa di costituzione al PM, con trasmissione degli atti all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi.

Gli attori formulavano quindi domanda di conversione, ai sensi dell'art. 59, c. 3 l. inv. (ora art. 76 c. 3

C.P.I.) perché il modello di utilità fosse convertito in brevetto per invenzione di metodo.

Con sentenza dell'11.12.03/7.1.04, il Tribunale di Monza disponeva la conversione del brevetto per modello di utilità in brevetto per invenzione di metodo con efficacia *ex tunc*, limitatamente alle rivendicazioni 1, 2 e 4, in combinazione con la 3; dichiarava nullo il brevetto nella parte relativa alle rivendicazioni dipendenti 5 e 6; dichiarava che il prodotto di Italica e Hydra Pesca costituiva violazione della domanda di brevetto di cui è causa e dei diritti degli attori e dichiarava le convenute responsabili di concorrenza sleale, assumendo i conseguenti provvedimenti di inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione, penale, pubblicazione della sentenza, nonché di risarcimento danni da liquidarsi in prosieguo del giudizio.

La sentenza non definitiva così pronunciata veniva appellata da Italica e Hydra Pesca, che riproponevano la domanda di nullità del brevetto ai sensi dell'art. 59 1. inv., nell'assunto che lo stesso si estendeva oltre il contenuto della domanda originaria e comunque appariva carente di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione; chiedevano che fosse dichiarato che i prodotti oggetto della descrizione, realizzati da Italica e commercializzati da Hydra

Pesca, non interferivano con il suddetto brevetto e che non ricorreva la concorrenza sleale ai danni di Pirazzini e Reglass. Infine, le appellanti chiedevano che fosse dichiarato che la condotta degli appellati costituiva atto di concorrenza sleale con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni in loro favore e pubblicazione della sentenza.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 22.02/1°.04.06, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, dichiarava la nullità del brevetto Pirazzini, sia esso da considerare modello di utilità o invenzione, respingendo tutte le domande proposte da Pirazzini e Reglass; condannava questi ultimi al pagamento delle spese processuali in favore di Italica e Hydra Pesca, rimettendo al Tribunale di provvedere alla liquidazione delle spese di primo grado, con la sentenza definitiva che sarà pronunciata all'esito del giudizio.

Avverso tale sentenza Pirazzini e la Reglass s.p.a. proponevano ricorso per cassazione, notificato in data 7.7.2006, articolando sei motivi di doglianza.

Al ricorso resistevano l'Italica s.p.a. e la Hydra Pesca di Margherita Pomello e C. s.n.c., con controricorso notificato il 29.9.2006 (comunicato all'U.I.B.M. e al PM il 2 e il 3 ottobre 2006).

Entrambe le parti depositavano memoria ai sensi

dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - La difesa di Pirazzini Luca e della Reglassa s.p.a., come primo motivo di ricorso, deduceva l'omessa, insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo a risultanze processuali e all'attività istruttoria, per violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato nella loro interezza le risultanze emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti di validità del brevetto per modello di utilità n. 242.579.

Ricordava la difesa la durata e gli sviluppi che aveva avuto in primo grado la CTU (oltre alla relazione, l'audizione del CTU a chiarimenti e il deposito di un supplemento di relazione) e lamentava che di tale attività la sentenza d'appello avesse richiamato solo il contenuto della relazione depositata l'11.1.2003, omettendo di prendere in considerazione i successivi e pregnanti rilievi del CTU risultanti dal verbale dell'udienza dell'11.4.03 e dal supplemento depositato il 5.6.03. Tale omissione si risolveva in un evidente difetto di motivazione su un punto fondamentale, quale l'aspetto che atteneva alla validità del brevetto

1.2 - Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti

deducevano l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla circostanza che l'esistenza di canne opache (la cui opacità derivava dalla verniciatura superficiale della canna) e con creste schiacciate (ottenute mediante un processo di rettifica) aveva caratteristiche non dissimili alle canne opache (senza l'utilizzo del rivestimento in vernice) e con creste schiacciate (senza rettifica).

Assumeva la difesa ricorrente che la Corte d'appello era caduta in un grave errore, poiché era evidente che due canne da pesca - l'una quella realizzata secondo la tecnica nota, caratterizzata a) a una superficie opaca ottenuta mediante la ricopertura della superficie con una vernice opaca e b) da creste schiacciate ottenute mediante la carteggiatura (o rettifica della canna) e l'altra, quella ottenuta secondo il brevetto di cui è causa, caratterizzata a) da una opacità ottenuta senza la verniciatura e b) da creste schiacciate senza la necessità di un processo di rettifica - costituivano prodotti del tutto distinti sotto il profilo tecnico, funzionale e morfologico.

La Corte era caduta in grave errore ove aveva ritenuto che "al prodotto finale progettato nella domanda di Luca Pedrazzini il metodo di produzione descritto non

vale a conferire una diversa e maggiore utilità, comodità ed efficacia di prodotti già noti, in cui la canna può avere una scorrevolezza migliorata (del tutto equivalente a quella di una canna intrinsecamente opaca a creste schiacciate) se viene sottoposta, come è noto nel settore, ad una rettifica delle creste e ad una verniciatura con vernice opaca" (p. 28 sentenza) .

Il punto era esattamente indicato nel brevetto (p. 4) conseguentemente una canna con creste schiacciate ottenute senza un processo di rettifica era una canna ontologicamente diversa da una canna che avesse subito detto trattamento.

Parimenti una canna opaca intrinsecamente (non perché ricoperta da una vernice opaca) è una canna distinta da una canna superficialmente opaca, consentendo di evitare le controindicazioni che comporta l'uso della vernice (scrostatura, incremento di peso) .

Si tratta di prodotti apparentemente simili ma con caratteristiche profondamente diverse.

La sentenza ha omesso di prendere in considerazione i risultati dell'articolata attività istruttoria in cui era emerso che canne opache non esistevano.

1.3 - Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dei ricorrenti imputa alla sentenza impugnata "la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l.inv.

(ora art. 51 Cod. Prop. Ind.) su un punto decisivo della controversia relativo alla erronea e contraddittoria motivazione riguardo alla decisione di non considerare sussistere il requisito della sufficiente descrizione".

La formulazione della rubrica del terzo motivo non è del tutto chiara, ma dalla successiva esposizione si comprende che si intendeva dedurre la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Assume la difesa ricorrente che il giudizio della Corte d'appello era errato, dovendosi considerarsi principio pacifico che la descrizione di un brevetto sia sufficiente quando consenta ad un tecnico del ramo di attuare l'invenzione. Nel caso di specie gli insegnamenti presenti nel brevetto sono di estrema semplicità. Il ritenere che la caratteristica dell'opacità difetterebbe del requisito della sufficiente descrizione (pag. 31 della sentenza) e quindi sarebbe nullo, costituisce un'errata applicazione della norma che commina la sanzione della nullità per mancanza di descrizione solo ove la "persona esperta del ramo" non sia in grado di attuare l'invenzione (del che non vi è alcuna evidenza all'interno del giudizio), tanto più che la presenza di detta caratteristica non richiede valori tipici, essendo sufficiente la caratteristica in sé.

Sul punto parte ricorrente ha articolato il seguente quesito di diritto: "L'accertamento della sussistenza del requisito della sufficiente descrizione di cui all'art. 51 del C.P.I. (già art. 28 L.inv.) deve essere condotto con riferimento all'esperto del ramo e tale requisito sussiste qualora sia indicata una caratteristica, priva di valori o intervalli critici, che ha agli occhi di un esperto un significato univoco o, in ogni caso, significati tutti equivalenti rispetto all'attuazione dell'invenzione".

1.4 - Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 Cod.Prop.Ind. su un punto decisivo della controversia e relativo alla erronea e contraddittoria motivazione riguardo alla decisione di ritenere che il Tribunale di primo grado, rilevando la opacità intrinseca della canna da pesca avrebbe erroneamente interpretato il brevetto attribuendo utilità e funzione non rivendicate (pag. 35). Anche con riferimento alla rubrica di detto motivo vale il rilievo svolto a proposito del terzo motivo.

Assume la difesa ricorrente che la Corte territoriale aveva osservato come mancassero del tutto nella domanda di brevetto il riferimento alla possibilità che un eventuale rivestimento di vernice subisse un deterioramento maggiore con l'uso rispetto alla canna

intrinsecamente opaca (cioè costituita soltanto con fibre di carbonio) e che la canna verniciata potesse comportare un aumento di peso. Il Tribunale, valorizzando questi aspetti, aveva inteso attribuire alla domanda un effetto ulteriore e diverso, che invece l'autore non si era prefisso di risolvere e di cui mancava la prova che potesse costituire un effettivo problema tecnico, rimasto fino ad allora irrisolto. Secondo la sentenza impugnata il Tribunale aveva di fatto esteso la portata dell'idea creativa di Luca Pirazzini (p. 34).

Ad avviso della difesa ricorrente, in tale impostazione della sentenza si anniderebbe una notevole confusione in ordine all'interpretazione del brevetto, delle rivendicazioni e delle caratteristiche.

Osserva la medesima difesa che il brevetto insegnava a realizzare una canna da pesca, con scorrevolezza migliorata, caratterizzata dall'opacità, ottenuta senza verniciatura. Il problema della verniciatura era stato introdotto nel giudizio unicamente dalle società Italica e Hydra Pesca nel tentativo di sostenere la nullità del brevetto.

Allo scopo di sostenere che l'arte nota non aveva nessuna rilevanza ai fini anticipatori del brevetto Pirazzini si erano sottolineate profonde differenze

fra la tecnica nota (canne opache verniciate) e detto brevetto (canne opache non verniciate).

Il fatto che si fosse prestata attenzione a detti rilievi non significava ampliare la portata del brevetto, ma significava coglierne l'essenza e le differenze rispetto alla tecnica nota (p. 18 del ricorso).

La difesa ricorrente formulava il seguente quesito di diritto: "L'interpretazione del brevetto - da condurre ai sensi dell'art. 52 C.P.I. - che accerta la sussistenza di una specifica caratteristica espressamente rivendicata (nel caso di specie l'opacità) la quale, sulla base della descrizione e dei disegni, è escluso che sia ottenuta con uno specifico procedimento (nel caso di specie la verniciatura), consente di ritenere esclusi nella soluzione brevettata quantomeno tutti gli inconvenienti noti ai tecnici derivanti dal procedimento escluso".

1.5 - Con il quinto motivo di ricorso la difesa Pirazzini-Reglass denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l.inv. (art. 48 Cod.Prop.Ind.) su un punto decisivo della controversia e relativo alla erronea e contraddittoria motivazione riguardo alla verifica della sussistenza del requisito dell'altezza inventiva. Anche in proposito si richiama

quanto sopra si è osservato a proposito della rubrica dei precedenti motivi.

Asserisce parte ricorrente che la valutazione del requisito dell'altezza inventiva deve muovere: a) dalla individuazione del settore tecnico pertinente all'oggetto dell'invenzione, b) dalla definizione della figura del tecnico medio del ramo, c) dal patrimonio di conoscenza di cui dispone (individuazione di conoscenze generali, conoscenze relative a settori limitrofi, ecc.), d) dalla individuazione delle sue capacità operative e progettuali.

Lamenta ancora la difesa ricorrente che la sentenza non abbia effettuato nessuno sforzo per definire il concetto di esperto del ramo. Afferma che la sentenza non aveva fornito nessun elemento idoneo per consentire di valutare se il tecnico medio potesse effettivamente considerare banale la soluzione.

Quanto all'arte nota rilevante, la Corte ha individuato due brevetti anteriori, giapponese e tedesco, ed ha osservato "se un tecnico del settore avesse voluto realizzare un attrezzo con superficie 'opaca' nel senso utilizzato in causa, cioè non lucida, e avesse voluto evitare la verniciatura successiva, sarebbe stato di banale semplicità preferire, nella preparazione dei fogli in resina di

fibre di carbonio per la lavorazione dell'attrezzo, l'avvolgimento o di un solo nastro con caratteristiche dell'opacità voluta ..." (p.47).

Afferma la difesa ricorrente che tale conclusione costituirebbe un'errata applicazione della norma (art. 48 CPI, già art. 16 l. inv.) ed un difetto di motivazione e richiama l'impostazione del c.d. *problem-solution approach*, secondo cui, al fine di accertare la sussistenza del requisito dell'altezza inventiva, occorre effettuare una predeterminata sequenza di passaggi logici.

La ricorrente afferma che "la canna è opaca (senza verniciatura, dato che nel brevetto non si parla mai di verniciatura)".

La Corte ha valutato che sarebbe stato di banale semplicità preferire, nella preparazione dei fogli in resina con fibre di carbonio per la lavorazione dell'attrezzo, l'avvolgimento o di un solo nastro con caratteristiche dell'opacità voluta, ovvero di due nastri sovrapposti, di cui il nastro immediatamente al di sopra della superficie dei fogli in resina avrebbe dovuto essere opaco (p. 47)

La difesa ricorrente imputa alla sentenza di aver condotto un giudizio di ovvietà *ex post*, di aver seguito un'impostazione finalizzata ad accettare se il tecnico del ramo avrebbe potuto realizzare il tipo di

canna da pesca oggetto del brevetto di cui è causa e non di cogliere - secondo un'impostazione corretta - se il tecnico del ramo all'epoca del deposito della domanda del brevetto avvertisse effettivamente l'esigenza di realizzare una canna da pesca opaca (senza l'impiego di vernice) e con creste schiacciate (senza un trattamento di rettifica della superficie), al fine di ottenere un manufatto dalla scorrevolezza migliorata e che risolvesse i problemi della rettifica (danneggiamento delle fibre di carbone) e della verniciatura.

Esistevano per altro in atti "indizi di non evidenza", per esempio l'argomento storico (i due brevetti costituenti lo stato dell'arte risalivano al 1974 e al 1989, solo dieci anni dopo si era pervenuti al deposito del brevetto per cui è causa) e poi il fatto che il brevetto europeo concesso il 13.10.2004, corrispondente al brevetto per modello di utilità di cui è causa, era stato concesso dall'Ufficio brevetti europeo al termine dell'esame di validità, esame che attiene anche al profilo dell'altezza inventiva.

La difesa conclude il motivo articolando il quesito di diritto nei seguenti termini: "L'accertamento della sussistenza del requisito dell'altezza inventiva di cui all'art. 48 CPI (già art. 16 l.inv.) richiede la preliminare ricostruzione della figura della 'persona

esperta del ramo', dello stato dell'arte pertinente, una valutazione *ex ante*, vale a dire una valutazione condotta prendendo come riferimento temporale la data del deposito del brevetto, oltre ad una valutazione degli indizi di non evidenza".

1.6 - La difesa di Pirazzini e della Reglass s.p.a., come sesto motivo di ricorso, ha infine dedotto l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo al concetto di "opaco" del dispositivo oggetto del brevetto, *ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.*

La sentenza impugnata avrebbe sul punto espresso considerazioni errate e fra loro contraddittorie, ritenendo che l'attrezzo opaco e con creste schiacciate fosse già noto sul mercato (pp. 26, 28, 29).

Era contraddittorio e quantomeno insufficientemente motivato, ritenere, da un lato, che la realizzazione della superficie opaca fosse un concetto banale, chiaro e noto e, dall'altro, che la superficie opaca realizzata senza verniciatura fosse un'indicazione imprecisa o difettasse di una descrizione chiara e completa.

Invero, se era chiaro ad un tecnico del ramo il concetto di canna verniciata opaca, altrettanto chiaro doveva essere il concetto di canna opaca (senza

verniciatura): si trattava dello stesso risultato ottico, ottenuto seguendo strade diverse; diversità che non può influire sulla chiarezza del concetto di opacità.

La difesa ricorrente concludeva, chiedendo che la Corte accogliesse i motivi di gravame, cassando l'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione, anche di decisione della causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con vittoria di spese in tutti i gradi.

2 - La difesa di Italica e Hydra Pesca, nel proposto controricorso, rilevava come il ricorso avversario apparisse inammissibile in tutti i suoi motivi. La difesa delle società controricontrorrenti eccepiva innanzitutto la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, e ciò anche in relazione al rilievo che, nel riportare la sentenza di primo grado, il ricorso aveva fatto riferimento alle "appellanti".

Denunciava, poi, mancanza del requisito dell'autosufficienza e del quesito di diritto perché anche nel primo motivo si denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e pure per i motivi terzo, quarto e quinto, in cui erano state trattate censure in diritto e censure relative alla motivazione. Tutto il ricorso nel suo complesso appariva inammissibile perché investiva valutazioni

i fatto non sindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivate.

La difesa resistente rilevava, infine, (pag. 10 del controricorso) che già in secondo grado (pag. 36) era stata affermata la quiescenza delle ricorrenti sul punto della nullità del brevetto Pirazzini come brevetto di modello di utilità.

3.1 - Esaminando il ricorso ed i rilievi di parte controricontrrente, questo Collegio ritiene fondata l'eccezione della difesa resistente circa la quiescenza dei ricorrenti sul punto della nullità del brevetto Pirazzini come brevetto di modello di utilità. E' vero, infatti, che la sentenza impugnata ha affermato che, avendo concluso gli appellati (Pirazzini e la Reglass) in sede di impugnazione incidentale solo per la riforma del capo 2 della sentenza (del seguente tenore: "dichiara nullo il brevetto nella parte relativa alle rivendicazioni dipendenti 5 e 6"), doveva intendersi che essi avessero abbandonato la domanda principale relativa al brevetto per modello di utilità. Più precisamente la sentenza così si esprime: "hanno fatto implicita e parziale acquiscenza alla pronuncia del Tribunale, con gli effetti previsti dalla disposizione del secondo comma dell'art. 329 c.p.c." (norma che dispone: "L'impugnazione parziale comporta

acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate").

Deve poi rilevarsi che questo capo della sentenza d'appello ed il giudizio così espresso dalla Corte d'appello di Milano non hanno costituito oggetto di censura da parte degli odierni ricorrenti, cosicché la riferita affermazione deve ritenersi passata in giudicato e con essa la statuizione relativa alla nullità del brevetto Pirazzini come brevetto per modello di utilità.

3.2 - E' invece infondato il rilievo della totale inammissibilità del ricorso per la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, dovendosi considerare che dal contesto della narrativa le vicende fattuali e l'iter processuale appaiono sufficientemente descritti, mentre, per quanto riguarda il riferimento ai soggetti del primo grado con l'espressione "appellanti", si tratta di una semplice "svista" che di per sé non pregiudica l'esatta comprensione del ruolo delle parti.

L'eccezione di inammissibilità per mancata formulazione del quesito di diritto è solo in parte fondata, nei termini di cui in seguito si dirà.

3.3 - Il primo motivo di ricorso appare inammissibile per diverse ragioni. Innanzitutto deve rilevarsi che, per la parte in cui la doglianza lamenta la violazione

di legge (art. 360 I c. c.p.c. n. 3), non risulta rispettato il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., il quale stabilisce che nei casi previsti dall'art. 360, c.1 n. 1, 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ. l'illustrazione di ciascun motivo si debba concludere con la formulazione di un quesito di diritto.

Il testo di cui all'art. 366 bis è stato introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 2.2.2006 n. 40 (entrato in vigore il 1°.3.2006). A norma dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo tale disposizione 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 d'appello è stata depositata il 1°.4.2006, onde la nuova norma doveva trovare applicazione.

La disposizione in questione è stata abrogata dall'art. 47, c. 1 lett. d) della L. 18.6.2009 n. 69, a decorrere dal 4.7.2009, ma, ai sensi dell'art. 58, c. 1 della medesima legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, cosicché l'abrogazione in parola non ha effetto nel presente giudizio.

In relazione ad un profilo del primo motivo di ricorso, quindi, la parte non ha ottemperato all'onere che le faceva carico di formulare il quesito di

diritto.

Ma il motivo appare inammissibile, in ogni sua prospettazione, anche per altre ragioni. Risulta infatti carente qualsiasi riferimento concreto al contenuto delle dichiarazioni del consulente e del supplemento di CTU o comunque qualsiasi allegazione circa gli elementi che sarebbero emersi, tali da incidere sul giudizio espresso dalla Corte d'appello in base alla relazione originaria (si dice solo in base alla relazione originaria). Manca l'indicazione della decisività di eventuali ulteriori e diverse valutazioni del Consulente, il cui esame sarebbero stato omesso e che, ove considerate, avrebbero consentito di pervenire ad una diversa decisione.

Inoltre, parte ricorrente sembra non essersi avveduta che la Corte d'appello ha fatto espresso riferimento al supplemento di CTU del 5.6.2003 (a pag. 31), mostrando di aver avuto ben presente anche detto supplemento.

3.4 - Parimenti inammissibile appare il secondo motivo di censura nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione i risultati dell'articolata attività istruttoria, dalla quale sarebbe emerso che sul mercato, stando alla tecnica nota, non esistevano canne da pesca opache.

Anche sul punto, infatti, la difesa ricorrente omette

di riferire con maggior precisione da quali mezzi istruttori l'asserita circostanza sarebbe emersa. La dogianza appare quindi semplice affermazione assertiva, priva del requisito della sufficiente specificazione e dell'autosufficienza, secondo gli insegnamenti di questa Corte (Cass. 2.12.2005, n. 26234; Cass. Sez. Un., 28.7.2005, n. 15781). Se è vero, infatti, che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un *error in procedendo*, quale il vizio di omesso esame delle prove raccolte, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile *ex officio*, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui chiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 23.1.2004, n. 1170; conf. sent. n. 9275 del 2005, rv. 581336; n. 16245 del 2005 rv. 584321; n. 7194 del 2000 rv. 537054, n. 10410 del 2002 rv. 555879, n. 13833 del 2002 rv. 557515).

3.5 - Esaminando, poi, congiuntamente i motivi da tre a sei, come sopra riassunti, questa Corte ritiene che

gli addebiti di insufficiente o contraddittoria motivazione siano infondati e che non sussistano le violazioni di legge individuate dalla difesa ricorrente.

Con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso, con il quale si sottopone a censura, ai sensi del primo comma n. 3 e n. 5 dell'art. 360 c.p.c., la valutazione espressa dalla Corte milanese circa la carenza del requisito della sufficiente descrizione, si deve considerare che il giudizio sul punto appare confermato dalla incontrovertibile circostanza che la c.d. opacità intrinseca della canna da pesca non risulta espressamente descritta nel testo brevettale. La pretesa di parte ricorrente secondo cui una simile caratteristica si dovrebbe desumere dalla circostanza che nel medesimo brevetto non si parla di verniciatura, non appare condivisibile, trattandosi di una deduzione non certo immediata e che nella sostanza rappresenta ammissione dell'insufficiente della descrizione del brevetto stesso, confermando così, anziché confutare, il giudizio della Corte milanese.

Per dare seguito alla formulazione del quesito di parte ricorrente sul punto ("L'accertamento della sussistenza del requisito della sufficiente descrizione di cui all'art. 51 del C.P.I. - già art. 28 L.inv. - deve essere condotto con riferimento

all'esperto del ramo e tale requisito sussiste qualora sia indicata una caratteristica, priva di valori o intervalli critici, che ha agli occhi di un esperto un significato univoco o, in ogni caso, significati tutti equivalenti rispetto all'attuazione dell'invenzione"), l'affermazione nella sua astratta portata può essere condivisa. Ma, ove la si applichi al problema in esame, si deve rilevare che non sia dimostrato, né in alcun modo affermabile, in via di presunzione o in base a nozioni di comune esperienza, che la c.d. opacità intrinseca risulti desumibile per l'esperto del ramo dalla semplice circostanza che la caratteristica non fosse stata attribuita ad una operazione di verniciatura, o più esattamente, dal fatto che una simile operazione di verniciatura non risultasse descritta. Non può, infatti, affermarsi che la semplice omissione della espressa descrizione di un passaggio produttivo sia indicativo e descrittivo dell'ottenimento di un medesimo risultato attraverso una tecnica diversa, non espressamente rivendicata. In tal modo, d'altra parte, non vi sarebbe modo di conoscere le modalità specifiche di realizzazione di una simile tecnica. Giustamente la Corte territoriale ha osservato che il brevetto non spiegava cosa fosse la microrugosità e quale tipo o livello andasse ricercato per ottenere una maggior scorrevolezza della

canna fra le mani, né come ottenere tale risultato.

A tale rilievo si collegano ulteriori valutazioni espresse dalla Corte e fatte oggetto di dogianza da parte ricorrente con i motivi quattro e cinque.

Con specifico riferimento al quarto motivo, con il quale la difesa ricorrente sottolinea le differenze del brevetto Pirazzini rispetto alla tecnica nota (canne opache verniciate), laddove nel brevetto Pirazzini l'opacità era ottenuta senza verniciatura, appare assolutamente in linea con la portata delle norme che disciplinano la validità del brevetto, oltre che espresso in termini logici e coerenti, il giudizio della Corte territoriale secondo cui l'essenza del brevetto e le differenze rispetto all'arte nota avrebbero dovuto essere rivendicate o avrebbero quantomeno dovuto essere desumibili in modo diretto dal testo brevettale nel suo complesso (descrizione, rivendicazioni e disegni). Invero, se il solo elemento che risultava costituire un *quid novi* rispetto alla tecnica nota era l'opacità resa senza verniciatura, tale elemento avrebbe dovuto essere rivendicato e comunque descritto e valorizzato nel brevetto.

La stessa parte ricorrente, invece, ammette che descrizione, disegni e rivendicazioni del brevetto non facciano riferimento all'opacità intrinseca, ma sostiene che il mancato richiamo all'utilizzo di una

vernice opaca per conferire detta caratteristica alla superficie della canna comporterebbe automaticamente che tutti i difetti che la verniciatura determinava (aumento di peso, deterioramento della vernice, ecc.) non sarebbero ovviamente presenti nell'oggetto del brevetto Pirazzini. Il rilievo che la mancanza di tali inconvenienti sia di fatto presente nell'attrezzo così realizzato non vale ad escludere che dette diversità e caratteristiche avrebbero dovuto essere rivendicate o comunque descritte nel testo del brevetto. L'evidenza che la difesa ricorrente invoca non risulta tale e non consente di superare il problema che il testo del brevetto avrebbe dovuto rivendicare le caratteristiche che potevano permettere di accettare la novità e l'originalità del trovato. La valutazione espressa dalla Corte milanese secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente "attribuito al progetto ideato da Pedrazzini una utilità ed una funzione neppure espressamente rivendicate" è, pertanto, pienamente condivisibile e non contrasta con una corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 52 C.P.I., che tratta specificamente delle rivendicazioni.

La sentenza impugnata, laddove tratta delle caratteristiche del brevetto (di cui si è occupata anche con riferimento al modello di utilità, per completezza di esposizione), afferma: La

caratteristica consistente nella cresta schiacciata (poco sporgente) manca di novità, perché anche nelle canne rettificate, nel prodotto finito, si presenta poco sporgente quando addirittura manca. Una canna verniciata con vernice opaca permette di ottenere lo stesso risultato in fatto di comodità d'uso, scegliendo opportunamente il tipo di vernice. Conclude quindi sul punto, in base alle riportate considerazioni ed alle altre di cui a pag. 23, per la mancanza di novità della rivendicazione 1 (pag. 23). La Corte territoriale ha osservato che, sulla rivendicazione 2, il CTU Dilani aveva rilevato come l'insegnamento fornito dalla domanda poteva riguardare il sistema di produzione, mentre la presenza della seconda cresta era semplice conseguenza derivante dall'adozione di questo metodo, per cui questa caratteristica non poteva trovare protezione in un modello di utilità (pag. 24). La sentenza ha esaminato anche le rivendicazioni successive e ne ha tratto la conseguenza che nessuna delle caratteristiche indicate potesse costituire oggetto della privativa richiesta, come modello di utilità. La Corte, quindi, ha concluso (p. 28 della sentenza) che al termine del procedimento descritto nella domanda di Luca Pirazzini, l'attrezzo che si otteneva non aveva caratteristiche dissimili da quelle di un attrezzo già noto, in cui le creste siano

state eliminate o limitate e la superficie sia stata verniciata con vernice opaca. Il metodo di produzione descritto, pertanto, non valeva a conferire al prodotto finale una diversa e maggior utilità, comodità o efficacia rispetto a prodotti già noti, in cui la canna poteva avere una scorrevolezza migliorata se venisse sottoposta, come era noto nel settore, ad una rettifica delle creste e ad una verniciatura con vernice opaca. Non sussisteva, quindi, nel modello Pirazzini un valido modello di utilità, mancando il requisito sostanziale della novità. Tale valutazione esprime un apprezzamento in fatto sul quale questo Collegio non ritiene di poter intervenire con una diversa valutazione, in quanto il giudizio formulato è sostenuto da concreta e logica motivazione e non contrasta con le regole di diritto poste a disciplina dei brevetti.

Né si ravvisa contraddittorietà (argomento di cui al sesto motivo di ricorso) nell'avere la Corte ritenuto, da un lato, che la realizzazione della superficie opaca fosse un concetto banale, chiaro e noto e, dall'altro, che la superficie opaca realizzata senza verniciatura fosse un'indicazione imprecisa o difettasse di una descrizione chiara e completa. Si tratta infatti di due elementi diversi, essendo rispetto al secondo particolarmente caratterizzante il

dato dell'effetto opaco ottenuto senza la verniciatura, in mancanza di una espressa rivendicazione e di sufficiente descrizione.

Quale ulteriore e convincente elemento di carenza della descrizione chiara e completa richiesta dalla normativa, la sentenza impugnata (pp. 29/31), ha rilevato in particolare come non fosse tanto l'opacità che conferiva al segmento di canna scorrevolezza, ma la microrugosità superficiale, osservando, come già si è detto, che il brevetto non spiegava cosa fosse la microrugosità e quale tipo o livello andasse ricercato per tale caratteristica, né come ottenerla.

Le considerazioni svolte valgono altresì a validamente sostenere il giudizio espresso dalla Corte milanese circa il fatto che il Tribunale avesse attribuito alla domanda un effetto ulteriore e diverso, che l'autore non si era prefisso di risolvere e di cui mancava prova che potesse costituire soluzione di un effettivo problema tecnico, rimasto fino ad allora irrisolto. Il Tribunale, disponendo la conversione del brevetto e riconoscendo alla domanda i requisiti di validità di un'invenzione di metodo, aveva di fatto esteso la portata dell'idea creativa di Luca Perazzini.

La Corte esaminava, quindi, più specificamente la prospettazione del brevetto come invenzione di

procedimento (pag. 39 e ss.). Osservava che la concessione del brevetto europeo costituiva essenzialmente uno strumento processuale di inversione dell'onere della prova, ma non era atta a fondare una validità sostanziale (Cass. 11.6.80 n. 3714; Trib. Milano 13.7.2000, il Foro ambr. 2001, 231). Tale assunto deve essere condiviso pienamente da questo Collegio, che replica in tal modo ai rilievi svolti sul punto nella memoria conclusiva e nella discussione orale del difensore dei ricorrenti.

Affermava, poi, correttamente la Corte milanese che in linea astratta la conversione era ammissibile, ma che si dovevano verificare i requisiti del diverso brevetto, a norma del c. 3º dell'art. 59 l. inv.. In quest'ottica, esaminava di nuovo il brevetto, in modo dettagliato, con specifico riferimento alla novità del procedimento; osservava (pp.43 e ss.) che nella tecnica nota era già compreso l'insegnamento del duplice avvolgimento dei fogli in resina con fibre, mediante due nastri. Nella tecnica nota (in particolare esaminava il brevetto giapponese) era compreso l'insegnamento di un metodo con avvolgimento a due nastri, rivolto a minimizzare la protrusione prodotta durante il trattamento di polimerizzazione, al fine di realizzare un prodotto in cui le creste risultanti fossero "leggere" (espressione ritenuta

equivalente a "leggere creste schiacciate" del brevetto Pirazzini). Parimenti il brevetto tedesco (riguardante una mazza da golf, pag. 45,) conosceva già una procedura per realizzare attrezzi sportivi in modo da eliminare o ridurre le creste che si producevano nella termoformazione.

Esaminava poi l'accorgimento prescelto per dare all'attrezzo una superficie opaca e non lucida e riteneva (pag. 47) che "sarebbe stato di banale semplicità preferire, nella preparazione dei fogli in resina con fibre di carbonio per la lavorazione dell'attrezzo, l'avvolgimento di un solo nastro con caratteristiche di opacità voluta, ovvero di due nastri sovrapposti, di cui il nastro immediatamente al di sopra ...opaco". Perveniva, quindi, all'affermazione di invalidità del brevetto perché la combinazione di elementi già noti, in quanto anticipati da altre anteriorità, con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivaleva alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive che non poteva essere idonea ad attribuire al brevetto Pirazzini carattere di altezza inventiva e di originalità sufficienti a qualificare il procedimento come valida invenzione industriale. Rilevava ancora la Corte che non era stato esposto come, rispetto alla semplice sommatoria di elementi tecnici noti, si fosse

PU W

prodotta dalla combinazione in esame un'efficacia maggiore e sinergica, né veniva spiegato perché, sommando singole modalità tanto note da essere state impiegate nelle anteriorità citate o essere comunque di chiara evidenza per qualsiasi esperto del settore, il prodotto finale dovesse giudicarsi tecnicamente superiore a quanto il tecnico medio si sarebbe potuto attendere in perfetta continuità con le brevettazioni anteriori, dalla somma delle peculiarità note delle caratteristiche combinate fra loro.

La Corte negava, quindi, anche la ricorrenza della concorrenza sleale, nell'assunto che gli appellati non avessero prospettato altri autonomi presupposti di concorrenza sleale, diversi dalla contraffazione del brevetto. Rigettava anche la domanda di concorrenza sleale proposta da Italica e Hydra Pesca, per analoghe considerazioni.

Ancora una volta questo Collegio deve affermare che le valutazioni così espresse dalla Corte territoriale sono sostenute da analitica e completa disamina, sfociata in un iter motivazionale esauriente e pienamente coerente, sulla base di principi corretti e condivisi dalla giurisprudenza.

La giurisprudenza di questa Corte, in particolare, si è ripetutamente espressa nel senso che il concetto stesso di invenzione 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; n. 7597 del 2004, rv. 572214).

L'invenzione, 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 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.

Può infine ancora replicarsi ad alcuni specifici addebiti della difesa ricorrente, rilevando, quanto alla doglianza che la sentenza impugnata non abbia effettuato nessuno sforzo per definire il concetto di esperto del ramo, che non ve ne era la necessità, posto che tale concetto era pacifico e non vi era controversia alcuna sul punto. Non vi era bisogno di ribadire ogni volta concetti che nella giurisprudenza risultavano concordemente chiariti e che la Corte d'appello di Milano non ha ritenuto necessario affrontare, in quanto si trattava di materia non controversa nel giudizio. Un approfondimento sarebbe stato necessario solo ove fosse sorta controversia fra le parti sullo specifico punto.

Afferma ancora la difesa ricorrente che la sentenza non aveva fornito nessun elemento idoneo per

consentire di valutare se il tecnico medio potesse effettivamente considerare banale la soluzione, ma il rilievo è smentito dalla constatazione che, al contrario, la sentenza torna ripetutamente sul punto, in diversi suoi passaggi (vedi in particolare pp. 47-48).

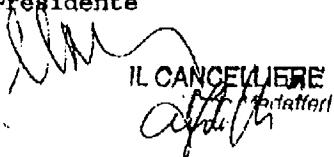
3.6 - Alla luce delle considerazioni svolte i motivi di ricorso da tre a sei appaiono infondati, essendo stati ritenuti inammissibili i motivi primo e secondo. Il ricorso pertanto, deve essere nel suo complesso rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore delle resistenti, spese che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in €.8.200, di cui €. 8000 per onorari, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

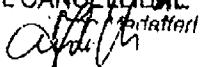
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.

L'estensore



Il Presidente

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Deposito in Cassetta

il 4 NOV. 2009

35

IL CANCELLIERE

