

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

La causa di contraffazione va sospesa se pende la causa di nullità dello stesso brevetto

di **Alessandro Benvegnù**

[Cass., 25 luglio 2016, n. 15339](#) – *Presidente Ragonesi, Relatore Genovese*

Marchi e Brevetti - Contraffazione brevettuale - Questioni preliminari di merito - Questione sulla validità del brevetto - Contemporanea pendenza della lite sulla validità del brevetto - Sospensione necessaria del giudizio di contraffazione (R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, art. 59 bis., D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, art. 77 *Codice della proprietà industriale*, C.p.c. art.295, C.c. art. 2909)

[1] In caso di prevenzione della pendenza tra le medesime parti di una causa sulla nullità del brevetto la causa di contraffazione intrapresa successivamente sulla base della medesima privativa va necessariamente sospesa per pregiudizialità-dipendenza.

Causa Civile-Marchi e Brevetti-Azione di contraffazione-Questioni preliminari di merito-Validità del brevetto-Idoneità al Giudicato-Esclusione-Delibazione meramente incidentale

[2] La decisione sulla sussistenza di un episodio di contraffazione di un brevetto non può mai assumere efficacia di giudicato sulla validità del brevetto che viene deliberata solo in via incidentale.

[1-2] CASO

Con sentenza parziale del 2012 il Tribunale di Milano, chiamato a decidere su un episodio di contraffazione, accerta in via incidentale la validità del brevetto su cui veniva chiesta la privativa e nel merito, con provvedimento successivo, accerta l'illecito concorrenziale. La decisione viene confermata nel 2015 dalla Corte di Appello, e la pronuncia di secondo grado è oggetto di ricorso in Cassazione sulla base del fatto che, già dal 2011, il Tribunale di Bologna aveva avuto modo di pronunciarsi sulla validità del brevetto azionato e al 2012; salvo che la predetta sentenza non era ancora passata in giudicato perché impugnata avanti la Corte di Appello territorialmente competente. Sussisteva quindi, ad avviso del ricorrente, un'ipotesi di sospensione necessaria della causa di contraffazione, in attesa dell'esito della causa sulla validità del brevetto.

[1-2] SOLUZIONE

La Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata affermando la sussistenza di un'ipotesi di

sospensione necessaria del giudizio *ex art. 295 c.p.c.* nel caso di contemporanea pendenza della lite sulla validità del brevetto e quella di contraffazione, nonché l'erroneità nel merito della sentenza impugnata, rilevando che nella causa pregiudicante, ancora pendente in grado di appello, si era già formato un giudicato interno con effetto vincolante sul giudizio di contraffazione.

[1-2] **QUESTIONI**

La Corte aggiorna l'interpretazione degli art. 59 bis., R.D. 26 giugno 1939 n. 1127 e 77 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, volti a regolare i rapporti tra giudizio di contraffazione e giudizio sulla validità del brevetto distinguendo due differenti ipotesi.

Qualora sia già sceso il giudicato sulla contraffazione, l'accertamento sulla questione preliminare di validità del brevetto azionato ha un'efficacia meramente incidentale, per cui tale pronuncia non influenza né vincola il Giudice chiamato a valutare successivamente sulla nullità della medesima privativa: l'ipotesi può comportare un contrasto logico, ma non pratico tra giudicati. La pronuncia sulla nullità avrà efficacia retroattiva, ma rimangono salvi gli atti esecutivi già compiuti ed esauriti sulla base della sentenza di contraffazione.

Se invece pendono contemporaneamente la causa di contraffazione e quella sulla validità del brevetto, si ha un'ipotesi di sospensione necessaria della prima, per il vincolo di pregiudizialità-dipendenza che la seconda esplica: la validità del brevetto è elemento logico costitutivo dell'ipotesi di contraffazione, per cui la lite sull'illecito concorrenziale va necessariamente sospesa, *ex art. 295 c.p.c.*, in attesa del passaggio in giudicato del giudizio sulla validità, e conseguente tutelabilità, della privativa.

Si va quindi in senso manifestamente contrario a quanto stabilito da Cass., ord. 10 maggio 2006 n.10799 che espressamente aveva escluso che la causa di nullità di un brevetto avesse efficacia pregiudiziale e vincolante sulla causa di contraffazione, seguita poi da varie pronunce, sia di merito che di legittimità, che avevano ribadito l'autonomia dei due giudizi, sancendo anche la libertà del Giudice della causa di contraffazione di delibare incidentalmente la validità del brevetto (Cass. 16 Febbraio 2007, n. 3686, Cass. 22 novembre 2006, n. 24859, Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 29/09/2010, Cass. Ord. 03 ottobre 2012, n. 16830, Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 03/03/2015).

Il senso di questo orientamento, come è facilmente intuibile, era impedire che azioni pretestuose sulla validità del brevetto, magari successive, potessero paralizzare una legittima richiesta di inibitoria e risarcimento del danno per contraffazione, precedentemente introdotta. Ora si vuole invece privilegiare la coerenza del sistema, quando entrambi i giudizi, quello di contraffazione e quello sulla validità del brevetto, siano contemporaneamente pendenti, anche per evitare che la stabilità dell'esecuzione forzata condotta in base alla sentenza di contraffazione non ancora passata in giudicato precluda, ai sensi dell'art. 77 c.p.i., l'azione di ripetizione di indebito che deriverebbe dalla successiva declaratoria di nullità della privativa.

Così come formulato dalla Suprema Corte il principio della sospensione necessaria del giudizio

di contraffazione pendente il giudizio sulla validità del brevetto non sembrerebbe limitato dal grado in cui si trovi la questione pregiudicata, escludendo qualsiasi valutazione discrezionale del Giudice avanti il quale pende la domanda sull'illecito concorrenziale. In questo, pare andare contro quanto stabilito da Sezioni Unite 19 giugno 2012 n. 10027 che consente al giudice dell'appello di valutare discrezionalmente, ex art. 337, 2° comma, c.p.c. se sospendere il giudizio di impugnazione, in attesa dell'esito della causa pregiudicante, qualora questa sia pendente, ma ancora in attesa di decisione, in primo grado (Cfr. Menchini, *Le sezioni unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince*, in *Riv. Dir. Proc.* 2013, 684).

Si ritorna così, con la decisione in commento, a quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 19 marzo 2004, in *Sez. Spec. Prop. Ind. e Intell.*, 2004, II-III, 412, secondo cui la contemporanea pendenza del giudizio sulla validità del brevetto impone la sospensione dell'azione contraffazione, a nulla rilevando che il giudizio sulla validità della privativa sia stato introdotto successivamente e non vi sia nemmeno coincidenza tra le parti del secondo giudizio e quelle del primo sull'illecito concorrenziale.

In questo senso, la pronuncia che si commenta si allinea a quanto già affermato quest'anno da Cass., 14 aprile 2016, n. 7450 secondo la quale la decisione sull'istanza di nullità del brevetto comunitario presentata all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di concorrenza sleale basata sul medesimo brevetto, costituendo la validità della privativa l'elemento fondante di tale azione ed implicando, pertanto, la sospensione del processo ex artt. 88, comma 2, del Reg. CE n. 6 del 2002 e 295 c.p.c.



Seminario di specializzazione

COME TUTELARE L'UTENTE E IL SUO PATRIMONIO DAL SISTEMA BANCARIO

Scopri le sedi in programmazione >