

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1692 Anno 2023
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VALENTINO DANIELA
Data pubblicazione: 19/01/2023

Oggetto:
Brevetto industriale

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da Frangioni Nara, Magolati Andrea, Magolati Carolina, Magolati Sara quali eredi di Magolati Armando, rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Borsacchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Ruo, in Roma, via Ovidio, 20

- ricorrente-

Contro

Leonardini Leonardo, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Pappalardo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Di Meo, in Roma, Via Pisanelli, 2

-controricorrente -

Nonché

Fintecna s.p.a (già Ilva s.p.a.) rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Giustiniani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito,23

-controricorrente -

Nonchè

Rina Consulting- Centro Sviluppi Materiali s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuliano Lemme e Pierpaolo Carbone presso il cui studio in Roma, Corso Francia,197 è elettivamente domiciliata. Avverso la sentenza del Corte di Appello di Firenze n. 443/2020 del 16.1.2020, pubblicata il 19.2.2020.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 gennaio 2023 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del Tribunale di Pisa del 30.6-12.7.93, sulla base del ricorso di Armando Magolati veniva concesso il sequestro conservativo nei confronti della ETS s.r.l. fino alla concorrenza di £ 300.000.000, mentre veniva rigettata l'istanza di sequestro conservativo nei confronti di Leonardo Leonardini in proprio e l'istanza di sequestro giudiziario relativamente alla domanda di brevetto n. 01240782, presentata il 27/02/90 a nome di Ilva s.p.a. e con l'indicazione di Magolati quale inventore, nei confronti di CSM S.p.a. e di Ilva S.p.a.

Con sentenza n. 567/11 il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando il Magolati inventore del procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti; dichiarando la titolarità dei diritti di brevetto su tale procedimento in capo all'Ilva s.p.a. poi Fintecna s.p.a., con condanna della sola ETS s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (poi fallita) al pagamento del risarcimento dei danni, in favore del Magolati, pari ad € 170.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Inoltre, veniva confermato il sequestro conservativo emesso a carico di ETS s.r.l. e rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Ilva s.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti. Con sentenza n. 599/14 la Corte di Appello di Firenze rigettava sia l'appello principale proposto dal Magolati, (appello avente ad oggetto la dichiarazione della titolarità del brevetto e dei conseguenti diritti patrimoniali, con

riconoscimento con efficacia retroattiva del trasferimento al nome dell'appellante del brevetto; con condanna di Leonardini ed Ets a pagare la somma già liquidata di € 170.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo; condanna di Leonardini, Ets, Ilva e Csm al pagamento di quanto dovuto anche a titolo di risarcimento del danno) che quello incidentale proposto dal Leonardini (relativamente l'erronea compensazione delle spese di lite) e compensava le spese del grado di giudizio tra le parti.

Con sentenza n. 12971/18 la Corte di Cassazione accoglieva il primo e secondo motivo di ricorso del Malagoti, dichiarando assorbito il terzo, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

La Corte di Cassazione riteneva che la Corte di Appello aveva dichiarato l'esistenza e la vincolatività del contratto di cessione del brevetto in assenza di prove presuntive dotate di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art 2729 c.c., fondando il proprio giudizio su elementi privi di tali caratteristiche, quale il lungo arco temporale intercorrente tra la presentazione della domanda di brevetto da parte di Ilva s.p.a. e la reazione del Magolati e il fax del 15.02.90 dal contenuto non precettivo o dispositivo, ma esclusivamente tecnico-scientifico. Pertanto, la Suprema Corte ha rilevato sia la falsa applicazione degli artt. 1321,1325 e 2589 c.c. per aver desunto la prova del contratto da elementi non costituenti prove presuntive ai sensi dell'art 2729 c.c., sia la conseguente violazione dell'art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in quanto il giudice di secondo grado aveva ommesso di rilevare l'assenza agli atti di un valido e vincolante contratto di cessione.

Con la sentenza impugnata La Corte di Appello di Firenze accoglieva la domanda di accertamento della titolarità del brevetto industriale in capo ad Armando Magolati e rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di Leonardini e della ETS s.r.l. nonché la domanda avanzata nei confronti di Ilva s.p.a., Rina Consulting e nuovamente Leonardini in solido con ETS,

Frangioni Nara, Magolati Andrea, Magolati Carolina, Magolati Sara quali eredi di Magolati Armando hanno presentato ricorso con due motivi ed anche memorie.

Fintecna s.p.a. e Rina Consulting hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1. Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., degli artt. 2059,1226 e 2056 c.c. La Corte di Appello, pur riconoscendo la titolarità del brevetto industriale relativo al Procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti in capo al Magolati, e quindi l'assenza di qualunque cessione da Magolati ad Ilva/Fintecna, che pure ha impiegato il brevetto illegittimamente, insieme ad ETS e a CSM, ha negato la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio, anche nella sola componente non patrimoniale, in favore del ricorrente.

1.1 La complessa vicenda giudiziaria che si è trascinata dal 1992 ha raggiunto dei punti non più contestabili: la titolarità del brevetto è del sig. Magolati; il brevetto non è stato mai ceduto a EtS e Leonardini e, quindi non è stato legittimamente trasferito ad Ilva (oggi Fintecna); Ilva ha dato il benestare a CSM per l'avvio di un impianto per la produzione di zeoliti ; CSM ha ottenuto un finanziamento CEE su tale progetto; ETS ha stipulato un contratto con un Dipartimento universitario per lo sviluppo di ricerche sperimentali connesse alla lavorazione; CSM ha commissionato a ETS l'impianto pilota per la produzione di zeoliti affidandole anche la gestione e tale impianto è ancora di CSM. La questione posta adesso è se alla luce delle vicende ricostruite con certezza e precisione dalla Corte di riassunzione il Magolati abbia diritto ad ottenere un risarcimento del pregiudizio subito così come definito dal Tribunale di I grado e negato anche in sede di riassunzione dalla Corte di Appello. O più precisamente se l'inventore sia riuscito a fornire prova adeguata della entità del danno subito per poter consentire una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale subito. O meglio

ancora, se la motivazione adottata dalla Corte di Appello per escludere il risarcimento sia censurabile in sede di legittimità.

La censura è fondata. La giurisprudenza evocata dalla Corte di Appello, e posta a fondamento della decisione di escludere la presenza di una prova sufficiente sul danno subito, riguarda il diverso caso sulla prova del danno subito per inadempimento contrattuale per la quale è necessaria la dimostrazione, anche indiziaria, dell'utilità che sarebbe stata conseguita in caso di adempimento.

In generale, è pur vero che questa Corte ha costantemente ribadito che la liquidazione in via equitativa è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (ex multis Cass., n. 5956/2022). Invero, il giudice che opta per tale valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass., n.12009/2022).

In particolare, però, in tema di lesione del diritto dell'inventore del brevetto questa Corte ha più ribadito che il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite

inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale (Cass., n. 5666/2021; Cass., n. 20236/2022).

Questa Corte, prima dell'emanazione dell'art.125 c.p.i. e con riguardo all'art.1226 c.c., aveva affermato il principio di diritto secondo cui, «in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità»

(Cass., n. 5666/2021; Cass., n.19430/2003; Cass., n.1000/2013).

Secondo tale giurisprudenza, anche nella materia della proprietà intellettuale, condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l'assoluta impossibilità pratica di provarne l'ammontare. Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa «non implica alcuna relevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura» (Cass., n. 12812/2016).

Questa Corte (Cass., n. 4048/2016) aveva, già, affermato la regola iuris secondo cui, «in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere dovere di commisurarli, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando

esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo».

2. Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 dell'art. 91 c.p.c. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità, nonostante che la Corte di Cassazione abbia accolto due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo e quindi, nonostante il Malgolati ne sia uscito quale parte vittoriosa e ha compensato le spese del grado di riassunzione.

2.1 Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice - che si indica in dispositivo- , il quale si atterrà al principio di diritto che segue:

«In tema di proprietà industriale, in caso di lesione del diritto dell'inventore al proprio brevetto, il danno accertato va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito dal contraffattore, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non è sufficiente a dar conto del suo ammontare a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi e ragionevoli criteri, per la sua liquidazione, allo scopo di giungere a una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale»,

e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2023.

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale