



10077/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9869-2009 proposto da:

SBSS.R.L. (p.i. **X**),

in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22,
 presso l'avvocato SAVERIO PELLICANO, rappresentata e
 difesa dagli avvocati MARIA COSTANZA, FEDERICA
 SANTONOCITO, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -**contro****M**S.P.A. (c.f. **X**), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Brevetto.
Contraffazione.
Giudizio.
Titolarità
del brevetto
contraffatto.
Prova della.
Limite
temporale
alla prova.

R.G.N. 9869/2009

Cron. 10077

Rep. C.I.

Ud. 15/03/2016

PU

2016

575

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11,
presso l'avvocato CARLO FELICE GIAMPAOLINO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

A S.P.A., già **A** S.P.A. (C.F.

X), **AM** S.P.A. (C.F.

X), **ATS** S.P.A. (C.F.

X), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso
l'avvocato ANGELO CLARIZIA, che le rappresenta e
difende, giusta procure a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

FF S.R.L., **LD** S.P.A., **S** S.R.L.,

ES DI **BS** ;

- intime -

avverso la sentenza n. 940/2008 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 03/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato B. PIROCCHI, con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente **M**

l'Avvocato C.F. GIAMPAOLINO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso. Estinzione per rinuncia nei
confronti di **D** e **FF** .

[Handwritten signature]

[Large diagonal line across the page]

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La **SBS** **SpA (SBS)** [titolare delle seguenti privative: a) brevetto europeo n. 0428.097 (depositato il 12 novembre 1990; concesso il 30 marzo 1994 e derivante da due modelli di utilità); b) brevetto europeo n. 0575705 (del 25 marzo 1993- 15 gennaio 1997), «non nazionalizzato in Italia», entrambi relativi allo sviluppo delle nuove tecnologie per le barriere stradali tipo «New Jersey», per ponti e viadotti] citava in giudizio le seguenti convenute: **AC** ; **CA**

SpA (ora: **A** **SpA**); **AM**
SpA; **ATS** **SpA**; **FF** **srl**;
LD **SpA**; **M** **SpA** (ora, a seguito di fusione, **M** **srl**); **S** **srl**; **ES** di **BS**

1.1. La **SBS SpA** sosteneva che le società **AC**
e **CA** **SpA** (ora: **A**

SpA) avevano realizzato un altro brevetto (n. 1.249.202) riguardante una barriera stradale costituente contraffazione, quantomeno per equivalente, delle privative di cui essa società sarebbe stata, invece, titolare.

1.2. Le menzionate società contraffattrici, nei loro bandi di gara per la realizzazione di opere autostradali, avrebbero richiesto ai potenziali appaltatori la

realizzazione di barriere realizzate solo secondo il proprio brevetto e non anche secondo quello di cui la SBS SpA era titolare.

2. La SBS ha pertanto chiesto al Tribunale che, previo accertamento della validità dei titoli di privativa posseduti, fosse inibito alle società convenute la continuazione dell'attività di contraffazione, con il sequestro e la distruzione dei manufatti realizzati in loro violazione, il risarcimento dei danni cagionati e la fissazione di una penale per ogni violazione successiva, oltre che con la pubblicazione della sentenza su cinque giornali e cinque riviste del settore interessato.

3. Il tribunale, sulle eccezioni delle convenute, ha respinto tutte le domande.

4. La SBS ha proposto gravame che è stato respinto dalla Corte d'appello di Roma.

5. Secondo il detto giudice distrettuale, il Tribunale non avrebbe affatto affermato il difetto di *legitimatio ad causam* della SBS (per il solo fatto che questa si era affermata titolare dei brevetti) ma solo il difetto di prova della veridicità di quell'affermata titolarità della privativa, essendo l'attrice decaduta dalla possibilità di produrre i documenti atti a dimostrare che quei brevetti erano i suoi.



5.1. Infatti, i termini di cui all'art. 184 c.p.c. (nel testo anteriore alla legge n. 51 del 2006) sarebbero vanamente scaduti e la successiva produzione documentale era stata ritenuta, rettamente, tardiva, tanto più che «la titolarità delle privative in capo alla SBS era stata contestata dalle convenute sin dal loro primo atto difensivo».

6. Avverso tale decisione la **SBS spa** ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, contro cui resistono **A SpA (già CA SpA e poi A SpA); AM SpA; ATS SpA; M SpA con controricorso.**

6.1. Non hanno svolto difese: **LD SpA, FF srl, S srl e ES di BS**.

6.2. **SBS SpA**, da un lato, e **M srl (già M SpA), A SpA, AM SpA e ATS SpA**, dall'altro, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

7. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente **SBS SpA** ha depositato atto di rinuncia, ex art. 306 c.p.c., notificato e diretto alle sole parti, in questa sede intimate, **LD SpA e FF srl.**

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo di ricorso principale [violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)] la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: «Dica la S.C. se il giudice del merito abbia o meno violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., ove rigetti l'impugnazione assumendo la correttezza della decisione circa la intempestività della prova emessa dal giudice di prime cure, sol perché la prova riguardava una circostanza di fatto, senza prima stabilire, come richiesto nel motivo di impugnazione, se detta circostanza costituisse o meno condizione dell'azione, nello specifico: la titolarità del brevetto nell'azione di contraffazione ».

1.1. Secondo la società ricorrente, il giudice distrettuale, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, ha consapevolmente omesso di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto proposta non già come mera *quaestio facti*, oggetto di prova, ma come condizione dell'azione di contraffazione, in relazione alla quale, così qualificata, avrebbe dovuto darsi una specifica risposta anche al problema della tempestività della prova.

2. Con il secondo mezzo motivo di ricorso principale [violazione degli artt. 81, 99, 112 e 115 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)] la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: «Dica la S.C. se abbia o meno violato i principi di cui agli artt. 81, 99, 112 e 115 c.p.c. il giudice di

appello il quale, richiesto di verificare, segnatamente, se la titolarità di un brevetto dimostrata attraverso la produzione documentale allegata dalla parte attrice per contraffazione di detta privativa costituisca o meno circostanza attinente alla legittimazione ad agire, abbia ommesso di pronunciarsi su tale istanza, avendo ritenuto che il documento, in quanto comprovante la titolarità della privativa, afferisse soltanto al merito della vertenza di contraffazione, mentre la circostanza essendo relativa ad una condizione dell'azione di contraffazione attiene alle pregiudiziali condizioni della stessa».

2.1. Secondo la società ricorrente, il giudice distrettuale, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, avrebbe consapevolmente ommesso di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto proposta non già come mera *quaestio facti*, oggetto di prova, ma come situazione giuridica e condizione dell'azione di contraffazione, in relazione alla quale, così qualificata, avrebbe dovuto darsi una specifica risposta anche al problema della tempestività della prova.

3. Con il terzo motivo di ricorso motivo di ricorso principale [violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)] la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: «Dica la S.C. se abbia o meno violato i principi di cui all'art. 112 c.p.c., il giudice di appello il quale,

richiesto di giudicare sull'applicazione della disciplina delle preclusioni processuali compiuta dal giudice di prime cure ad una prova attinente ad una circostanza inserita dal medesimo giudice fra quelle relative alla legittimazione ad agire, abbia ommesso di decidere sulla censura di erroneità formulata nel motivo di appello, come esposto nel su esteso motivo di ricorso, e dichiarare di condividere le conclusioni del primo giudice senza procedere ad automatica verifica circa la attinenza o meno delle circostanze oggetto della prova alle condizioni dell'azione e non al merito della domanda, segnatamente quando la preclusione sia stata ritenuta riferibile alla prova della titolarità del brevetto nel giudizio volto a denunciare la sua contraffazione».

3.1. Secondo la società ricorrente, il giudice distrettuale, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, avrebbe consapevolmente ommesso di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto proposta non già come mera *quaestio facti*, oggetto di prova, ma come condizione dell'azione di contraffazione, in relazione alla quale, così qualificata, non avrebbe potuto applicare la preclusione probatoria di cui all'art. 184 c.p.c., riferibile solo alle questioni di merito e non a quelle riguardanti le condizioni dell'azione.

4. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei riguardi delle sole parti, in questa sede intimate, LD SpA e FF srl, avendo la ricorrente rinunciato al giudizio nei loro soli confronti e senza che sia necessario provvedere sulle relative spese, in mancanza di una attività difensiva da parte delle beneficiarie della rinuncia.

5. Inoltre, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata da M SpA (ora M srl), in quanto l'impugnazione le sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza [poiché la sentenza in questa sede impugnata, mai notificata, e il cui termine lungo, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. - nel testo vigente *ratione temporis* -, scadeva il 17 aprile 2009 (essendo stata, la decisione, pubblicata in data 3 marzo 2008), e venendo la notifica compiuta nei riguardi della M SpA solo in data 30 aprile 2009].



5.1. Precisamente, essendo pacifico tra le parti che la ricorrente aveva tentato la notificazione, in data 15 aprile 2009 (e quindi a termine non ancora scaduto), al difensore della società M, avv. Giampaolino, presso il suo studio di Roma, sulla base delle informazioni contenute negli atti del giudizio di appello che lo individuavano ancora come posto in Roma, alla via Colli

della Farnesina, n. 186, quando questo era stato già trasferito, nella stessa città, alla via Mascagni, si pone il problema della giustificazione del primo tentativo di notifica [essendovene stato un secondo presso l'indirizzo risultante dall'Albo tenuto (e pubblicato) dal CNF, che indicava il civico dello studio professionale del menzionato difensore, alla via Mascagni n. 158/a, anziché al n. 142].

5.2. Considerato che neppure la parte che ha sollevato l'eccezione ha potuto o saputo indicare la pregressa conoscenza, da parte della ricorrente, del mutamento dell'indirizzo dello studio professionale del difensore della destinataria della notificazione, vale quanto questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24641 del 2014) ha già statuito affermando il principio di diritto secondo cui «Quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato



con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine ».

5.3. Nella specie, il processo notificatorio è stato eseguito e ripreso a stretto giro, avendo la ricorrente tentato dapprima la notifica all'indirizzo romano di via Mascagni n. 158/a (quale risultava dall'albo tenuto dal CNF, ed. 2005, come riscontrabile dall'estratto notificato anche alla controparte, unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c.), e poi a quello effettivo, ossia al civico n. 142, senza che la controricorrente abbia nulla osservato al riguardo: vuoi in ordine all'estratto dell'albo forense, vuoi in ordine alla divergenza tra le sue risultanze e quanto poi emerso come l'indirizzo effettivo dello studio professionale.

5.4. Vale, al riguardo, l'insegnamento di questa Corte (Sez. I, Sentenza n. 20830 del 2013) secondo cui «Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del

rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso.».

5.5. Di conseguenza, va respinta l'eccezione della M SpA, in quanto le circostanze non imputabili alla ricorrente impongono di considerare efficace la notificazione come se fosse stata eseguita dalla prima data di consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari.

6. Passando al merito del ricorso, i tre mezzi di cassazione, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

6.1. Con essi, infatti, si lamenta la violazione di più regole e principi processuali da parte del giudice dell'appello, perché quest'ultimo avrebbe rigettato l'impugnazione assumendo la correttezza della decisione del primo giudice circa la intempestività della prova in ordine alla titolarità del brevetto da parte della società attrice in contraffazione, sol perché la prova riguardava una circostanza di fatto, senza aver prima stabilito, come

richiesto nei vari mezzi di impugnazione, se la discussione sulla sussistenza della detta circostanza e sui connessi oneri probatori costituisse o meno un dibattito su di una condizione dell'azione ovvero su una questione di merito.

6.2. La doglianza non è fondata, atteso che la questione relativa alla titolarità del diritto di brevetto, al di là della sua qualificazione dogmatica (oggi in via di ripensamento), costituisce comunque un aspetto attinente al merito del giudizio, ossia alla fondatezza della domanda, distinguendosi nettamente dalla questione della mera e preliminare prospettazione della propria titolarità del diritto posto a base (introduttiva) della domanda giudiziale (questione di legittimazione a proporre la domanda, rilevabile ex officio ove contraddittoriamente la non titolarità del diritto emergesse da essa, fatto possibile anche se raramente riscontrabile nella prassi: cfr. SSUU civili, Sentenza n. 2951 del 2016, §§ 31-33).

6.3. Infatti, le SSUU di questa Corte, con un recentissimo arresto (Sentenza n. 2951 del 2016) hanno enunciato i seguenti due principi di diritto:

a) «La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore salvo

il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto»;

b) «Le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.».

6.4. Ne deriva, alla luce dei detti principi di diritto, che non ha errato la Corte territoriale a porre nei termini anzidetti la questione della tempestività della prova fornita dall'attrice a fronte delle contestazioni mosse (e le eccezioni sollevate) dalle convenute (sulla tempestività delle quali non è stata svolta alcuna deduzione in questa sede).

6.5. E' vero, infatti, che questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 2006) ha qualificato la titolarità del brevetto come condizione dell'azione di contraffazione [In tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente

concepibile (con conseguente esclusione, sancita dall'art. 83-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e succ. modif., della tutela, anche in via cautelare); e tuttavia, in nessun modo la mancanza di brevetto (ovvero, l'inaccessibilità della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell'azione proposta allorché, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione. (e si veda, altresì, Sez. U, Sentenza n. 6532 del 2008)] ma è altrettanto vero che la questione non incide affatto sullo scrutinio della preclusione probatoria, ormai maturata, in ordine alla medesima, ove il convenuto ne abbia eccepito il difetto di titolarità, risolvendosi la residua controversia nella prova tempestiva di essa, ovviamente sindacabile in rapporto al momento in cui la «mera difesa» relativa al presunto difetto della titolarità del diritto di brevetto sia stata avanzata dalla parte convenuta o rilevata



d'ufficio dal giudice (cosa della quale, in questa sede, il ricorrente non solo non ha discusso ma sembra non aver neppure contrastato, in ordine a quanto affermato dal giudice distrettuale circa la tempestività della deduzione avversaria: cfr. p. 49 del ricorso per cassazione).

7. In conclusione, ed alla luce dei richiamati principi di diritto, il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese giudiziali, da regolare in favore delle sole parti costituite [da un lato: **A SpA, AM**

SpA e ATS

SpA, in solido

tra di loro, essendo munite di un unico difensore che li ha difese con controricorso e memoria unitari e senza differenziazione di questioni («Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche»: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 2009); da un altro, in favore di **M srl]** seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM



Dichiara estinto il processo nei confronti di **FF srl** e **LD SpA** e rigetta il ricorso nei riguardi della altre parti.

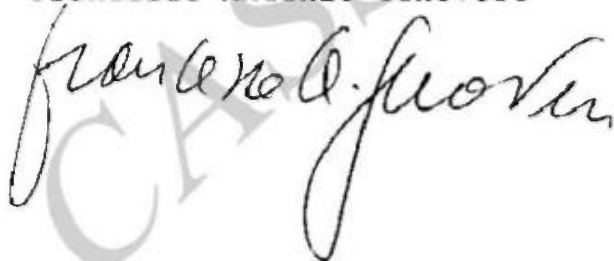
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida, nella misura di € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge, in favore, da un lato, di **A SpA, AM SpA e ATS**

SpA, in solido tra di loro, nonché in favore di **M srl**.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 15 marzo 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese

