

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 05.04.2012, n. 5497

Presidente Carnevale - Relatore Berruti

Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Padova autorizzava la descrizione brevettale richiesta da S.p.A. C. nei confronti di S.p.A. F. Farmaceutici, con l'accusa a quest'ultima di violare un brevetto di procedimento per la produzione ed il trattamento della fosfatidilserina (d'ora in avanti PS). Il provvedimento veniva eseguito. Ad esso l'istante C. non faceva seguire il giudizio di merito. F. Farmaceutici, con citazione notificata il 1 agosto 2001, conveniva la C. davanti al Tribunale di Milano per sentir dichiarare la invalidità dei brevetti italiani intestati alla convenuta nn. (...) depositato il 28 aprile 1999, relativo ad un procedimento per la preparazione di Ps, nonché 1 319 679, depositato il 5 dicembre 2001, relativo al procedimento di purificazione della predetta PS. Tali brevetti al tempo erano entrambi allo stato di domanda. Chiedeva altresì si dichiarasse come mai avvenuta alcuna contraffazione delle citate privativa anche in base ad un proprio diritto di preuso, nonché del brevetto italiano di essa C.n. (...), depositato il 2 agosto 1996, relativo a procedimento per la produzione industriale di fosfatidilserina, anch'esso, al momento, allo stato di domanda. C. resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale che fosse dichiarato invalido il brevetto italiano n. (...) di F., depositato il 9 febbraio 2001, concernente il processo per la preparazione di fosfatidi puri ed i loro impiego in campo cosmetico, farmaceutico ad alimentare, all'epoca allo stato di domanda. Chiedeva altresì l'accertamento della interferenza dei procedimenti tutti utilizzati da F. rispetto agli citati brevetti di C., con ogni conseguente pronuncia inibitoria e risarcitoria. Espletata l'istruttoria, anche con il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio brevettale ed ad una consulenza contabile, con sentenza n. 3003 pubblicata l'8 marzo del 2007, il Tribunale dichiarava validi, e pertanto contraffatti, i brevetti C. nn. (...), dichiarava nullo il brevetto italiano di F. n. (...), e sussistente tuttavia un diritto di preuso in favore di quest'ultima limitatamente alla produzione e alla commercializzazione di p.s. 50, pari a kilogrammi 7008,8 annui. Condannava F. a risarcire i danni patrimoniali che qualificava in Euro 4675.021,52, oltre agli interessi compensativi nella misura media annua del 2,7% dal 1 gennaio 2005 e fino alla pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma in tal modo determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Dava gli ordinari di provvedimenti di inibitoria nei confronti di F. Quest'ultima impugnava la sentenza del tribunale. In appello si costituiva C. chiedendo il rigetto di tutte le domande di F. e proponendo appello incidentale relativamente al punto della determinazione del danno risarcibile come effettuata in primo grado nonché relativamente al punto dei limiti del riconosciuto preuso. Espletata la propria istruttoria la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 3299 del 6 dicembre 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava il diritto di preuso in favore di F. S.p.A. limitatamente alla produzione di p.s. equivalente alla quantità di kilogrammi 2334,988 per anno. Condannava F. a risarcire a C. i danni patrimoniali che liquidava in complessivi Euro 6.876.286,68, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. La condannava altresì a rifondere a C. S.p.A. le spese processuali del grado di appello. Per quel che riguarda la presente fase la Corte di merito anzitutto rigettava le doglianze

avanzate da F. relativamente alla valutazione compiuta dal giudice di primo grado circa l'ambito di tutela del brevetto IP n. 929, da quest'ultima ottenuto, ribadendo la conclusione del primo giudice e richiamando sul punto la compiuta istruttoria anche tecnica. Negava, in sostanza, che le invocate differenze tra il procedimento F. e quello brevettato da C. fossero tali da far superare le raggiunte conclusioni circa la loro equivalenza e dunque la avvenuta contraffazione. Quindi, con riferimento ai limiti del preuso dell'invenzione in questione da parte di F. riteneva, ai sensi dell'articolo 68 n. 3 del [codice della proprietà industriale](#), dovesse farsi riferimento, per individuare i limiti quantitativi della legittima utilizzazione antecedente il brevetto altrui, alle quantità di p.s. prodotto nell'anno precedente il deposito del primo brevetto dei due ottenuti da C. e dunque nel periodo tra il 28 aprile '98 il 28 aprile '99. Ciò in quanto il carattere unitario del processo industriale relativo alla sintesi ed alla purificazione del Ps, e dunque il carattere unitario della relativa contraffazione, portava ad una conseguente unicità del danno e dello stesso limite concettuale del preuso, atteso il carattere eccezionale della norma che protegge quest'ultimo. Dunque, riteneva il secondo giudice, se dopo il deposito del primo brevetto era lecita da parte di F. , in forza del preuso, la produzione di una certa quantità di p.s., il deposito del secondo brevetto riguardante, semplicemente un processo di purificazione della medesima sostanza analogamente prodotta, non aveva ampliato l'ambito della predetta lecita produzione della sostanza. Pertanto sottraeva dalla quantità di p.s. allegata da F. quella prodotta fuori del periodo preso in considerazione, così come innanzi precisato.

Infine, relativamente alla quantificazione del danno, esaminando sul punto anche l'appello incidentale, escludeva quanto alla produzione di PS estranea al periodo di preuso, che si potesse prendere in considerazione il cosiddetto criterio della royalty ragionevole, ritenendo, per un verso che a tale criterio si può far ricorso solo nel caso di impresa contraffattrice operante in luogo diverso da quello di normale utilizzo del brevetto ovvero su prodotti diversi e non anche nei casi quale quello di cui si tratta. In esso infatti, nota il giudice di merito, non è mai emerso che C. avesse offerto in licenza la tecnologia per la sintesi alla purificazione della p.s.. Per altro verso riteneva che siffatto criterio sganciato dalla valutazione degli investimenti operati per la realizzazione della tecnologia brevettata, risulta del tutto arbitrario. Pertanto riteneva di far riferimento, per definire il danno da contraffazione, quello del mancato guadagno del titolare della privativa, da rapportare; però ai quantitativi di p.s. illecitamente venduta da F. (cfr. a foglio 24 della sentenza impugnata).

Contro questa sentenza ricorre per cassazione F. Farmaceutici S.p.A. con atto articolato su cinque motivi. Resiste e spiega ricorso incidentale articolato su due motivi C. S.p.A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso F. lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 68, comma terzo, del codice della proprietà industriale nonché la conseguente contraddittorietà della motivazione relativa ai fatti relativi, considerati decisivi della controversia. Sostiene che erroneamente il giudice di secondo grado ha determinato il limite del preuso relativamente alle invenzioni oggetto dei brevetti nn. (...) ed (...), di C. , nei 12 mesi antecedenti il deposito del primo dei due. Secondo la società ricorrente invece rileverebbe la quantità da di p.s. purificata nell'anno precedente al secondo brevetto. C. ritiene infatti che poiché il secondo dei due brevetti si riferisce ad una invenzione autonoma ed il preuso specificamente attiene alla utilizzazione di un prodotto purificato, con invenzione (quella appunto del procedimento di purificazione) coperta dal

secondo brevetto, la Corte avrebbe dovuto calcolare in modo diverso il periodo protetto dal preuso, considerando anche la seconda domanda.

2. Con il secondo motivo di ricorso F. lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 52 cpi, nonché la motivazione insufficiente sul relativo punto, decisivo della causa. Sostiene che l'ambito di tutela di cui all'articolo 52 citato è stato erroneamente determinato in quanto non si è tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dalla rivendicazione n. 16 del brevetto in questione, la quale rinvia alla rivendicazione n. 1. I due motivi possono essere esaminati insieme in quanto il secondo rappresenta una sorta di prosecuzione del primo. Lo stesso peraltro è ammissibile, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, giacché la sua formulazione consente di individuarne il contenuto.

2.b Osserva il collegio che la norma richiamata precisa: "chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda della invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La legge accompagna al generale principio della protezione del titolare della privativa, ovvero al riconoscimento del diritto esclusivo di sfruttamento industriale della invenzione da parte di chi abbia legittimamente ottenuto il brevetto, la limitata protezione in capo a quegli che prima della data di deposito della domanda di brevetto abbia già fatto uso nella propria azienda del principio oggetto poi, in quanto invenzione, della successiva privativa. Siffatto uso, dunque, nasce legittimo in quanto non impedito da alcuna privativa, ed in quei limiti ovvero nei limiti dal fatto stesso fissati, continua legittimamente. Al di là della definizione della natura giuridica della previsione legale in questione (la sentenza impugnata la ritiene norma eccezionale), la quale pare comunque ispirata al principio dell'adeguamento del diritto al fatto, va detto che l'uso da parte del legislatore del termine "invenzione" e la specificazione per così dire geografica della legittimità che si vuoi mantenere in capo al preutente, ovvero limitata alla "propria azienda", presuppongono, come è stato osservato in dottrina, un preuso che non abbia portato alla divulgazione della invenzione distruttiva di ogni pretesa di protezione, e non abbia dato luogo ad un brevetto abusivo ex articolo 76 cpi. L'uso aziendale rappresenta il riferimento fattuale al quale la norma intende ispirarsi al fine di non togliere, a quegli che nulla di illecito ha compiuto nell'adoperare una novità, benché non l'abbia protetta come sua invenzione, quanto di fatto egli ha già acquisito. Il limite dell'azienda, dunque, osserva il collegio, oltre ad essere quantitativo, assume anche un carattere qualitativo giuridico, giacché serve ad identificare il comportamento organizzativo di impresa che funge da limite sia al monopolio del titolare dell'esclusiva quanto al diritto del preutente.

2.e. Nel caso in esame la sentenza in questione ha identificato nell'utilizzo da parte di F. del trincio; poi oggetto di brevetto altrui una unicità economica. Pertanto se è vero che esso ha interferito con due brevetti, e non con uno soltanto, di C. , ciò è dipeso dal fatto che quest'ultima ha ottenuto di brevettare due distinte originalità. Ma il preutente F. , che non aveva brevettato e dunque non aveva effettuato una formale distinzione della filiera dei principi che adoperava, utilizzava in unico contesto produttivo, ovvero in unico contesto aziendale, il PS purificato. Correttamente dunque il giudice di merito ha valorizzato l'unicità del comportamento aziendale del preutente per identificare il periodo di legittimità dell'uso da parte di questi, giacché, e ben si intende dal punto di vista che gli interessava, l'invenzione stessa era unitaria. In conclusione detto bene

aziendale, stando alla logica dell'art. 68, n. 3. up, non distinguibile nelle fasi della sua realizzazione in quanto mai distinte queste dal suo creatore, ovvero il P.S. purificato, non può dar luogo che ad una sola protezione. Il preutente ha diritto di continuare ad usare l'unitario procedimento che per primo ha adoperato, commisurando la sua facoltà di uso all'anno antecedente la prima protezione da altri ottenuta.

2.d. I motivi sono pertanto infondati laddove allegano una inesistente violazione di legge. Sono inammissibili laddove tentano di riesaminare i fatti della causa.

3. Con il terzo motivo di ricorso F. lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 101, 113, 115, 116 c.p.c., e 2697 codice civile. Lamenta quindi la conseguente omissione, ovvero la grave insufficienza, della motivazione sul punto, ritenuto decisivo. Sostiene che il giudice di merito ha fatto erronea ed arbitrario ricorso alla valutazione equitativa del danno prodotto, con la produzione di PS, nel periodo successivo a quello del preuso da parte di essa F. . Sostiene che dagli atti del consulente tecnico d'ufficio non emerge alcuna circostanza che faccia pensare ad un pregiudizio subito da C. nel periodo successivo a quello contemplato nel giudizio di primo grado.

3.a. Osserva la corte che sul punto il giudice di merito con accertamento di fatto adeguatamente motivato ha rilevato che la contraffazione è andata oltre il tempo coperto dal preuso. La corte quindi ha proseguito nel proprio accertamento provvedendo in via equitativa alla quantificazione che le spettava. Il motivo con tutta evidenza tende a negare il pregiudizio della contraffazione dimenticando che al ricorrente sarebbe spettato di provare il mancato uso della invenzione nel periodo eccedente quello consentito dall'articolo 68 comma terzo del codice della proprietà industriale. Accertato l'uso illecito, e non essendo agevole la quantificazione del pregiudizio, ben poteva il giudice del merito provvedere equitativamente.

3.b. È appena il caso di osservare che nel giudizio di merito si è anche discusso del miglior criterio da adottare nella specie, laddove si è dibattuto sulla possibilità di fare riferimento alla royalty ragionevole. Il motivo è pertanto in parte inammissibile laddove tenta di esaminare mentre i fatti, accertati invece con motivazione adeguata, ed è infondato laddove allega violazioni di legge.

4. Con il quarto motivo, che rappresenta uno sviluppo del precedente, il ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un elemento decisivo del giudizio. Ritiene che il criterio adottato in sentenza, equitativamente operando una media degli importi di danno per ciascun anno in base a calcoli specifici sintetizzati in tabella messa nella motivazione, appare errata in considerazione di talune caratteristiche del caso di specie.

4.a. Il motivo, marcatamente, tende ad un esame del fatto. Esso è pertanto inammissibile.

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 125 c.p.i., nonché la insufficienza della motivazione circa il punto relativo, considerato decisivo. Sostiene che la Corte di Milano ha errato nell'escludere il criterio cosiddetto del compenso ragionevole di cui al secondo comma dell'articolo 125 del c.p.i.

5.a. Osserva il collegio che come si è specificato in narrativa la Corte di merito ha ritenuto di non fare riferimento al criterio del compenso ragionevole, di cui al primo comma dell'articolo 125 c.p.i., per la ragione che non aveva a disposizione il dato di fatto che questa norma indica come parametro di riferimento, ovvero i compensi che l'autore della

violazione avrebbe dovuto pagare quando avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. Correttamente dunque giudice di merito, ha ritenuto di evitare l'assurdo al quale vorrebbe pervenire l'odierno ricorrente, di non riconoscere risarcimento del danno a fronte di un accertato illecito, per la sola mancanza della circostanza prevista dalla legge a supporto della utilizzazione di uno specifico, ma non certo unico, criterio, ed ha invece utilizzato il generale criterio predisposto dalla legge per le ipotesi nelle quali una valutazione più precisa non è possibile (vedi ancora a foglio 24 della sentenza impugnata, in particolare). Il motivo è infondato.

6. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale C. lamenta la violazione dell'articolo 68 cpi. Sostiene che erroneamente la corte di merito ha ritenuto di calcolare il valore del preuso sulla base dei quantitativi di p.s. prodotti da F. anziché di quelli venduti dalla stessa in detto periodo. Ad avviso del ricorrente il calcolo del danno di una impresa che sta nel mercato si effettua sempre sulla base del prodotto ricevuto, oppure non ricevuto, dal mercato.

6.a. La doglianza è infondata. Per le ragioni dette nell'esaminare il primo motivo del ricorso principale la norma dell'articolo 68 cpi, nell'individuare come parametro dei limiti del preuso quello dell'uso endoaziendale, prescinde dall'esito commerciale del prodotto di quell'uso, che nulla hanno a che fare con la relazione tra il diritto di privativa e la posizione di fatto antecedente il sorgere di quel diritto. La norma si riferisce alla scelta di impresa, che individua come degna di tutela, la quale poi si è tradotta in una specifica produzione.

È appena il caso di osservare che tale statuizione della sentenza impugnata appare assolutamente coerente con la impostazione, già condivisa, della sentenza impugnata, nella lettura dell'art. 68 cpi.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale C. lamenta la violazione all'articolo 112 cpc, nonché la falsa applicazione degli articoli 1224, 1226 e 2043 cc, nonché ancora la omessa o comunque insufficiente motivazione sul punto ritenuto decisivo. Sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha sostituito gli interessi legali agli interessi compensativi, accordati invece dal Tribunale, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione. Tale capo della sentenza del Tribunale, secondo il ricorrente incidentale non sarebbe stato oggetto di appello dunque, oltretutto, detta sostituzione operata dalla Corte d'appello sarebbe stata contraria ai principi che regolano l'impugnazione.

7.a. Osserva il collegio che la corte di merito ha liquidato nuovamente l'ammontare del risarcimento del danno specificando che essa provvedeva "alla attualizzazione dell'importo" (foglio 26 della sentenza impugnata). Tale attualizzazione, secondo il giudice di merito, avrebbe fatto sì che agli interessi compensativi nella misura media riconosciuta dalla sentenza impugnata si dovevano sostituire, come accessori, i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Tale specifica ratio dell'attualizzazione, giustifica che la corte si sia occupata dell'intera statuizione relativa alla qualificazione e quindi all'ammontare degli interessi. Essa peraltro è motivata adeguatamente.

Il motivo è pertanto in parte inammissibile laddove propone una ricostruzione dei fatti, ed infondato ove allega inesistenti violazioni di legge.

8. I ricorsi vanno entrambi respinti.

9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione