

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado	- Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria	- rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio	- Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo	- Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24801/2010 proposto da:

ENTSORGA ITALIA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso l'avvocato NESPEGA
Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
TRAVERSO MARIO, SPERANZA SERGIO, VALENTI ANTONELLA, FLORIDIA GIORGIO,
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ECODECO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVUOR 17, presso l'avvocato ROMA Michele, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati VANZETTI ADRIANO, RICOLFI MARCO,
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

ECO CALL S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 873/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati TRAVERSO MARIO e FLORIDIA
GIORGIO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato VANZETTI ADRIANO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

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

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e
condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10 aprile 2006 Ecodeco Italia S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Torino Entsorga Italia s.r.l. ed Eco Call s.p.A. Precisava di essere azienda leader in Europa nel settore del trattamento dei rifiuti solidi urbani, e titolare pertanto di numerosi brevetti per invenzione relativi alla attività predetta. In particolare menzionava il brevetto Europeo, di cui era il titolare, (OMISSIS), avente ad oggetto un procedimento per il trattamento di rifiuti al fine del loro recupero energetico. Sosteneva che Entsorga Italia aveva posto in essere atti di sfruttamento parassitario della predetta tecnologia in violazione del brevetto citato e delle regole di cui all'art. 2598 cod. civ..

Indicava i fatti, a suo dire illeciti, posti in essere dalla convenuta ed in particolare la pubblicità di un procedimento per il trattamento dei rifiuti finalizzato alla creazione di compost per la agricoltura, definito HEBIOT, del tutto coincidente con quello da essa attrice brevettato. Affermava che Entsorga aveva realizzato a (OMISSIS), in provincia di Vibo Valentia, per conto di s.p.A. Eco Call un impianto che applicava la predetta tecnologia.

Analoga attività contraffattoria la convenuta stava ponendo in essere anche in Inghilterra a mezzo di partners di quel paese.

Ecodeco precisava altresì di avere ottenuto il 16 marzo del 2006 un provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino ex art. 128 c.p.i. che autorizzava la descrizione dell'impianto di (OMISSIS), di disegni di depliant esplicativi della tecnologia, presso la sede di Entsorg in Tortona e lo stabilimento predetto. Dette descrizioni erano state compiute ed a dire dell'attrice avevano dato prova dell'illecito.

Pertanto chiedeva al Tribunale di dichiarare le convenute responsabili di contraffazione quanto alla porzione italiana del brevetto Europeo nonché di concorrenza sleale, e la sola Entsorga di contraffazione anche quanto alla porzione inglese del brevetto ed ancora di concorrenza sleale. Chiedeva i consueti provvedimenti di inibizione e la condanna delle convenute risarcimento dei danni.

Resisteva Entsorga, in conformità alle regole del rito societario al tempo vigente e chiedeva il rigetto delle domande; in via riconvenzionale chiedeva la dichiarazione di nullità della porzione italiana del brevetto Europeo innanzi menzionato.

Si costituiva Eco Call, resisteva anch'essa, e chiedeva comunque di essere manlevata da Entsorga.

Veniva svolta una consulenza tecnica di ufficio. Il CTU depositava una prima relazione. Quindi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2007, mutato il rito in ordinario, depositava ulteriore parte della relazione stessa.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 25 febbraio 2009, dichiarava la validità del brevetto Europeo n. (OMISSIS), quindi ne affermava la avvenuta contraffazione da parte delle convenute mediante la tecnologia Hebiot. Rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sulle domande di concorrenza sleale e di risarcimento del danno, ed altresì quanto alla domanda di manleva di Eco Call.

Dichiarava la nullità per indeterminatezza della riconvenzionale avanzata da Entsorga ed il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana quanto alla domanda relativa alla porzione inglese del brevetto Europeo di cui si è detto. Entsorga proponeva appello. Resistevano Ecodeco. Si costituiva anche Eco Call.

Le appellate proponevano appelli incidentali.

Il secondo giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza del tribunale limitatamente alla concessa possibilità di continuare ad utilizzare l'impianto di (OMISSIS). Quindi con sentenza non definitiva respingeva tutte le impugnazioni, stabiliva l'entità della penale imposta ad Entsorga in relazione alla contraffazione della tecnologia dell'attrice mediante l'utilizzo dell'impianto di (OMISSIS).

Per quanto riguarda la presente fase di legittimità, richiamati analiticamente gli accertamenti peritali, la sentenza oggi in esame rilevava che con il procedimento brevettato Ecodec s.r.l. si prefiggeva il recupero energetico di rifiuti solidi attraverso la loro trasformazione in materiale combustibile. Riteneva quindi che il procedimento di Hebiot riproduceva il cuore della invenzione oggetto del brevetto Europeo (OMISSIS), ottenuto dalla parte appellata.

Scrivendo sul punto la sentenza, (foglio 21), che il procedimento Hebiot è sovrapponibile in tutte le sue fasi a quelle del procedimento brevettato, benché esso poi non preveda anche l'ultima fase di triturazione fine del rifiuto.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione Entsorga con atto articolato su quattro motivi.

Resiste con controricorso Ecodec. Le parti hanno depositato memorie.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Entsorga lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 66 del CPI, (decreto legislativo numero 30 del 2005), nonché la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria relativamente al punto in questione, decisivo per il giudizio. Ciò per avere la Corte territoriale attribuito ad un brevetto di procedimento una protezione assoluta che prescinderebbe totalmente dall'unico prodotto descritto e rivendicato come ottenibile per mezzo del medesimo. Sostiene che essendo pacifico che dai rifiuti solidi urbani sia possibile ricavare due prodotti diversi quali il combustibile ed il compost, destinati a soddisfare esigenze diverse e diversi mercati, l'errore del giudice del merito è stato di attribuire ad un brevetto di procedimento una protezione riguardante anche il prodotto non rivendicato, così trasferendo a suo titolare la ben nota protezione assoluta che la legge riconosce al solo brevetto di prodotto. Il motivo indica nel concreto della rivendicazione del brevetto Europeo e di quello italiano (OMISSIS) ottenuto dalla stessa Ecodeco, elementi che a suo dire dimostrano ancor di più il paradosso cui ha dato luogo la sentenza impugnata quando ha esteso la protezione del procedimento ad un prodotto estraneo all'attuale attività del titolare della privativa.

2. Con il secondo motivo di ricorso Entsorga lamenta un'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 66 innanzi citato, nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della causa. Afferma l'errore del giudice di merito il quale ha esteso come innanzi detto la protezione del procedimento ad un prodotto diverso da quello descritto, sostenendo che in tal modo soltanto si garantisce la protezione già ottenuta. Afferma che non vi è alcuna ragione di ritenere che consentendo la fabbricazione di compost si possa aggirare il divieto di fabbricazione di combustibile. Dunque la Corte di merito oltre ad estendere in modo illegittimo la protezione di cui si tratta, ha operato una valutazione virtuale e futura anziché reale, della relazione di mercato da giustificare.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del codice della proprietà industriale nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso, decisivo del giudizio, laddove la Corte d'appello ampliando l'ambito di protezione brevetto Europeo ha superato il contenuto della descrizione e delle rivendicazioni del medesimo. In sostanza sostiene l'errore già denunciato si è anche tradotto in una errata interpretazione delle rivendicazioni brevettuali.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia un'ulteriore violazione dell'art. 66 del codice della proprietà industriale nonché ancora la motivazione insufficiente e contraddittoria relativamente alla ritenuta contraffazione, che prescinderebbe, per le ragioni già dette, dall'applicazione del procedimento da parte della ricorrente per ottenere combustibile, in quanto descritto e rivendicato.

5. Osserva anzitutto il collegio che i motivi, contrariamente a quanto preliminarmente sostiene il controricorrente, sono ammissibili sotto il profilo dal predetto indicato, salvo ad esaminare taluni specifici e particolare altri aspetti di ammissibilità di ciascuno, in quanto chiaramente tutti diretti a contestare la predetta estensione della protezione del procedimento ai prodotti diversi da quelli al momento realizzati da parte del titolare della privativa.

I motivi, per l'appunto, in considerazione di tale comune nucleo logico, vanno esaminati congiuntamente.

5.a. Va precisato che l'articolo 66 del Codice della Proprietà Industriale, al numero 2, recita:

"In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere importare a tali fini, il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione".

Detta norma, come è noto, riproduce il contenuto dell'articolo 1 bis dell'abrogata Legge Invenzioni. La legge dunque assegna il cosiddetto "valore assoluto" alla protezione del prodotto. Questo, in quanto oggetto di brevetto, non può essere in alcun modo realizzato, usato, messo in commercio, e così via, quale che sia il procedimento industriale che lo ponga in essere, da altri che non il titolare della privativa. La protezione del procedimento, come rammenta il ricorrente, è detta "relativa". Essa conferisce al titolare della privativa la facoltà esclusiva di attuare quel procedimento (ovvero quella tecnologia), il quale dunque non potrà essere da altri utilizzato per realizzare tutti i prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero tecnicamente inevitabile. Pertanto se la protezione del procedimento non può estendersi fino al prodotto ottenuto con procedimento diverso da quello protetto, essa invece si estende a (tutti) quei prodotti causalmente discendenti dalla filiera tecnica di soluzioni proposte e rivendicate. Ed è appena il caso di precisare, come la dottrina non ha mai mancato di osservare, che non esistono ragioni di principio in base alle quali, pur considerando la distinzione tra brevetto di prodotto e brevetto di procedimento, si possa impedire che uno stesso brevetto copra tanto l'uno quanto l'altro, e dunque che un unico brevetto non possa proteggere, benchè rilasciato relativamente ad un procedimento, anche il prodotto industriale che, nel senso precisato, direttamente esso consente di realizzare, ancorchè esso non sia stato rivendicato.

5.a. Nella vicenda la difesa del titolare del brevetto di procedimento, ha provato, secondo l'accertamento motivato dal giudice di merito, che il produttore del compost utilizza lo stesso procedimento brevettato. L'esame del prodotto dunque, ha rivelato il procedimento utilizzato e la prova della contraffazione.

Il giudice di merito infatti, come si è in parte anticipato in narrativa, ha esaminato nelle rivendicazione del brevetto Europeo le peculiarità del procedimento rivendicato, ed ha individuato come caratterizzanti del medesimo sei fasi, ovvero: triturazione grossolana dei rifiuti, accumulo di rifiuti triturati in spazio chiuso a strati di spessore specifico, fermentazione ed essiccazione dei medesimi in presenza di aria fatta rifluire attraverso gli strati, alimentazione dell'aria stessa attraverso biofiltri, triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm. Siffatto procedimento è in grado di garantire la stabilizzazione del rifiuto prima del suo smaltimento, per la produzione dunque di combustibile, ed il recupero post trattamento biologico di un materiale stabilizzato da utilizzare anche per la produzione di compost.

Il giudice di merito ha rilevato che il procedimento Hebiot di Entsorga, può trasformare i rifiuti "in compost quanto in combustibile" e che esso comprende, benchè tale circostanza fosse stata contestata, anche la fase di triturazione grossolana corrispondente alla prima di quelle caratteristiche del procedimento brevettato in sede Europea. Ha anche esaminato la circostanza, pure essa dibattuta nel giudizio di merito, ed alla quale fa cenno la difesa del ricorrente, della mancanza tra le fasi indicate come caratterizzanti del procedimento quella di triturazione fine del materiale finale, mancanza che è stata allegata come escludente la contraffazione di cui si parla. Ebbene la Corte di merito ("pagine 20 e 21 della sentenza), premessa la necessità di accertare sempre in tema di contraffazione di procedimento l'esistenza dell'appropriazione di un'idea caratterizzante la altezza inventiva, ha rilevato che la parte essenziale del procedimento brevettato individua le modalità attraverso le quali dai rifiuti si forma un certo tipo di CDR, successivamente quindi sottoposto a triturazione fine. Il giudice di merito ha accertato che le fasi centrali e caratterizzanti del procedimento brevettato sono riprodotte nel procedimento Hebiot. Detto procedimento è dunque secondo il giudice del merito sovrapponibile alle fasi del procedimento brevettato da ecodeco, pur avendo "qualcosa in meno" giacchè non prevede l'ultima fase di triturazione fine.

Orbene la sentenza impugnata chiarisce che non è emerso in giudizio alcun elemento che possa far ritenere che la mancanza di tale fase possa essere identificata come novità inventiva e motivo di esclusione della contraffazione, giacchè questa, giusta i principi innanzi evocati, si pone nel meccanismo procedimentale di Hebiot e nella realizzazione del prodotto compost quando già si è realizzata, con la adozione del cuore inventivo della idea protetta, la contraffazione.

5.b. Infine, è appena il caso di aggiungere, la contraffazione accertata dal giudice del merito è attuale e non virtuale o futura.

Il procedimento è contraffatto oggi, attraverso la produzione del compost secondo un certo metodo, ed a tal proposito è irrilevante che la odierna resistente non commercializzi detto prodotto.

6. I motivi sono infondati nella parte in cui allegano la violazione dell'art. 66 cpi. Sono inammissibili laddove tentano di pervenire alla prova della violazione di legge attraverso una ricostruzione dei fatti, allegando un' inesistente inadeguatezza o carenza della motivazione, che invece non merita censure in questa sede.

7. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 11200,00, di cui Euro 11000,00 per onorari oltre agli accessori di legge.

6. I motivi sono infondati nella parte in cui allegano la violazione dell'art. 66 cpi. Sono inammissibili laddove tentano di pervenire alla prova della violazione di legge attraverso una ricostruzione dei fatti, allegando un' inesistente inadeguatezza o carenza della motivazione, che invece non merita censure in questa sede.

7. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 11200,00, di cui Euro 11000,00 per onorari oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013