

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9500 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 04/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9611-2018 R.G. posto da:

ECOSYSTEM COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PORCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CRETA;

- **ricorrente** -

contro

SCHMID RHYNER AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell'avvocato LAMBERTO LIUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA GIUSSANI;

- **resistente** -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che conclude per il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

La Ecosystem Costruzioni srl propone ricorso per regolamento di competenza, ex art.42 c.p.c., affidato ad un unico motivo, nei confronti della Schmid Rhyner AG (che resiste con controricorso), avverso la ordinanza del Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di Impresa, depositata in data 22/02/2018, con la quale - in controversia concernente una domanda, avanzata, con atto di citazione del giugno 2015, dalla Schmid Rhyner AG, titolare del brevetto europeo EP 1.743.707, nei confronti della Ecosystem Costruzioni, al fine di sentirla dichiarare responsabile della contraffazione della frazione italiana del suddetto brevetto europeo e di concorrenza sleale, con connesse richieste inibitorie e risarcitorie, - è stata disposta, ex art.295 c.p.c., la sospensione del giudizio fino alla definizione con sentenza passata in giudicato della causa n. 54334/2015, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, successivamente promossa, con citazione del settembre 2015, dalla Ecosystem Costruzioni srl, nei confronti della Schmid Rhyner AG, al fine di sentire dichiarare la nullità, totale o parziale, di detta frazione italiana del brevetto europeo.

In particolare, il giudice, su istanza di sospensione del giudizio formulata dalla stessa attrice, titolare della privativa



industriale, nel corso del giudizio, ha ritenuto di aderire all'orientamento, da ultimo, espresso da questa Corte, con sentenza n. 15339/2016, sulla necessità, in ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio di contraffazione e di un giudizio di nullità di privativa industriale, di sospensione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della contraffazione, in attesa della definizione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto (costituendo la validità del brevetto l'antecedente logico-giuridico del giudizio sulla contraffazione), al fine di evitare un'eventuale contrasto di giudicati, anche perché, nel giudizio di nullità, la titolare del brevetto aveva introdotto un'istanza, ex art.79 C.P.I., volta ad ottenere una limitazione del brevetto; in ultimo, il giudice ha rilevato che la parte interessata avrebbe potuto evitare la sospensione, proponendo la domanda di nullità del brevetto in via riconvenzionale, nel giudizio di contraffazione, cosicché nell'ipotesi, come nella fattispecie, in cui invece essa aveva scelto di proporre in quel giudizio soltanto un'eccezione e di introdurre un giudizio autonomo avente ad oggetto l'accertamento della nullità del brevetto, la parte subiva le inevitabili conseguenze delle sue stesse scelte processuali.

Il P.G. ha reso parere di ammissibilità del regolamento di competenza e di rigetto del ricorso, rilevando che deve essere data continuità alla pronuncia di questa Corte del 2016, tenuto conto anche del disposto di cui all'art.77 C.P.I., non essendo di ostacolo né le esigenze di celerità, tutelabili in sede cautelare, né possibili abusi processuali; il P.G. non ravvisa alcun contrasto tra la pronuncia del 2016 e la successiva sentenza n. 6382/2017 sempre di questa Corte. La ricorrente ha depositato memoria .

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, che il Tribunale di Trento abbia aderito alla pronuncia del 2016 di questa Corte, pronunciata che però ha confutato un orientamento opposto, consolidato da almeno dodici anni (a partire da Cass. 24859/2006), fondato sul rapporto di mera pregiudizialità logica e non di pregiudizialità logico-giuridica tra questione relativa alla nullità o validità della privativa industriale e questione relativa alla contraffazione e sulla possibilità, per il giudice della contraffazione, di vagliare *incidenter tantum* la nullità del titolo di proprietà industriale, ove la questione sia stata proposta in quel giudizio in via di mera eccezione, al fine di risolvere un possibile contrasto di effetti pratici tra le due pronunce; la ricorrente rileva poi che all'istituto della sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. debba essere data un'applicazione restrittiva, per evitare un contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e che, nella specie, la condotta processuale della titolare del brevetto europeo, la quale aveva formulato l'istanza ex art.295 c.p.c solo nel 2018, ad istruttoria avanzata, all'esito del deposito della consulenza tecnica ivi espletata, nella quale si formulava un giudizio di mancanza di novità ed originalità di tutte le rivendicazioni del brevetto europeo e di assenza di contraffazione da parte della macchina Ecosystem (giudizio parzialmente condiviso dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Milano, il quale aveva invece concluso per la mancanza di attività inventiva di tutte le rivendicazioni, ad eccezione della sola rivendicazione n. 44), integrava un abuso del processo.

2. La censura è infondata.

Questa Corte, nella sentenza n. 24586 del 2006, aveva affermato che «*in materia di brevetti, la contemporanea*

pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità non comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, non sussistendo alcuna norma che imponga al giudice della contraffazione di attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, e ben potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati»; non essendo tale decisione idonea ad assumere autorità di giudicato, «l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata, può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione». In generale, in quella pronuncia, si era precisato che «la sospensione necessaria del processo, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell'ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati».



Sempre questa Corte, nella successiva sentenza n.15339/2016, cui ha aderito l'ordinanza qui impugnata con regolamento di competenza, ha affermato, invece, che «*in materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice della contraffazione attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, non potendo egli risolverla in via incidentale per evitare l'eventuale contrasto di giudicati*»; nel caso, tuttavia, in cui la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del brevetto, «*essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59 bis del r.d. n. 1127 del 1939 e dall'art. 77 del d.lgs. n. 30 del 2005 e risolto con l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione*». Questa Corte ha evidenziato che l' art. 77 C.P.I. (e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 30/2005, l'art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939 n. 1127), stabilisce che «*la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti*», non avendo invece il legislatore disciplinato l'ipotesi in cui il *dictum* sulla validità della privativa abbia preceduto quello sulla contraffazione, il che consente di concludere nel senso della natura pregiudizialmente prioritaria del giudizio sulla validità del brevetto, che prevale, in ragione del suo carattere di antecedente logico-giuridico rispetto all'altro, in quanto



«intanto si può parlare di contraffazione in quanto se ne sia accertata la validità», con conseguente necessità di sospendere il giudizio di contraffazione nel caso della contemporanea pendenza anche del giudizio sulla nullità, avente carattere pregiudiziale di antecedente logico-giuridico. Nella specie, si discuteva se nell'ambito del giudizio sulla contraffazione, il giudice potesse comunque compiere un accertamento *incidenter tantum* sulla validità del brevetto, malgrado fosse già intervenuto un giudicato esterno sulla nullità parziale della privativa; questa Corte ha osservato che il giudice della contraffazione non avrebbe potuto decidere - come pure aveva fatto incidentalmente, con sentenza non definitiva - della validità di tutte le rivendicazioni caratterizzanti il brevetto, avendo il dovere di uniformarsi al giudicato esterno nascente dalle limitate impugnazioni delle parti alla sentenza del giudice della nullità.

Ora, merita condivisione il suddetto indirizzo di questa Corte, in quanto la questione di validità del titolo di proprietà industriale ha un'indubbia natura pregiudiziale rispetto alla questione della sussistenza della contraffazione di quel titolo e, seppure, di norma, il giudice della contraffazione, a fronte dell'eccepita nullità del titolo di proprietà industriale, può risolvere *incidenter tantum* la questione, nondimeno, allorché sia contemporaneamente pendente, sempre in primo grado, un'altra causa, dinanzi ad altro ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve sospendere il giudizio ex art.295 c.p.c., rappresentando tale disposizione un'eccezione al principio espresso dall'art.34 c.p.c. in ordine alla capacità del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali rilevanti per la decisione del processo.



Tanto in conformità a quanto ritenuto da questa Corte con la pronuncia n. 5091/2007: *«la necessità del coordinamento fra la decisione sulla questione pregiudicante e la decisione sulla questione pregiudicata emergente dall'art. 34 cod. proc. civ., induce a ritenere che, allorquando una questione sia inserita nel processo pregiudicato come eccezione, cioè costituisca un fatto che il giudice dovrà esaminare ai fini della decisione sull'oggetto della domanda, e contemporaneamente sia oggetto - in quanto rappresenti un fatto costitutivo di un diritto azionabile con autonoma domanda - di una domanda avanti ad altro giudice in un altro giudizio, evidenti ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il citato art. 34 impongano di avallare un'interpretazione dell'art. 295 cod. proc. civ. per cui è irrilevante che nel processo pregiudicato, in cui è inserita l'eccezione, la relativa questione non debba essere decisa con efficacia di giudicato ed assume in ogni caso rilievo che nell'altro processo la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato, onde deve reputarsi sussistente il rapporto di pregiudizialità supposto dall'art. 295 cod. proc. civ.»* (conf. Cass. 885/2012).

Il disposto dell'art.77 C.P.I., come evidenziato nel precedente del 2016, presuppone proprio un possibile contrasto dei due giudicati, ma risolve le conseguenze pratiche solo relativamente all'ipotesi, ivi implicitamente prevista, di un giudicato sulla contraffazione che abbia preceduto quello sulla validità della privativa industriale.

La sentenza n. 6382/2017, citata dalla ricorrente, non si pone in contrasto con la pronuncia del 2016, non vertendosi, in quell giudizio, in ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio di nullità del titolo di proprietà industriale e del giudizio di contraffazione. Invero, questa Corte, in un giudizio avente ad



oggetto domanda di contraffazione di un marchio denominativo registrato («Orfei») ed a fronte di un'eccepito giudicato esterno sulla invalidità del segno distintivo, conseguente a due sentenze distinte di merito, invocato dalla parte ricorrente in cassazione, si è limitata a rilevare che, mentre alcuna prova era stata fornita in merito ad un asserito giudicato esterno sulla nullità del marchio registrato (in difetto di produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria), la pronuncia, già intervenuta in altro giudizio, sulla contraffazione, nella quale difettava alcun accertamento sulla nullità del marchio registrato, non era idonea (in conformità a quanto espresso da questa Corte nella sentenza n. 15339/2016) ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto, atteso che il giudice della contraffazione *«definisce la questione pregiudiziale relativa alla nullità del brevetto in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati tra la sua pronuncia e quella resa dal giudice cui sia stata proposta una vera e propria domanda di nullità del titolo di privativa»*; questa Corte ha ribadito che il giudicato di nullità di un titolo di proprietà industriale ha efficacia *erga omnes* solo quando tale nullità venga chiesta, in un giudizio relativo alla contraffazione, con una domanda, principale o riconvenzionale, e non anche quando venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, nel qual caso il relativo accertamento è compiuto solo *incidenter tantum*.

Peraltro, in merito ai rischi di un uso strumentale dell'istituto della sospensione necessaria, basta rilevare che, nella specie, non emerge un abuso del processo, atteso che la titolare della privativa ha avanzato l'istanza di sospensione del giudizio di contraffazione, allorché si è avveduta del contrasto emergente



tra le distinte consulenze tecniche sulla validità della privativa industriale intervenute nei due giudizi, in quanto, nella consulenza tecnica espletata dinanzi al Tribunale di Milano, per come riportato in ricorso, il consulente tecnico aveva concluso per la validità di una rivendicazione e la titolare stessa aveva avanzato istanza ex art.79 C.P.I. per la limitazione della privativa. Proprio la mancata previa sospensione necessaria del giudizio di contraffazione aveva determinato la duplicazione di fasi istruttorie su questioni identiche, vale a dire la validità della frazione italiana del brevetto europeo di titolarità della Schmid Rhyner AG.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Ricorrono giusti motivi, atteso l'oggetto del ricorso, in relazione al recente orientamento espresso da questo giudice di legittimità, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 22 febbraio 2019.

