

## **brevetto europeo per invenzione industriale: legittima l'acquisizione d'ufficio di documentazione relativa alla domanda di brevetto**

Artt. 56 e 120 codice della proprietà industriale – poteri del giudice di sospensione del processo – interpretazione estensiva – applicazione della normativa anche quando sia stato concesso il titolo ma non ne sia stata ancora redatta la traduzione in lingua italiana - Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 10206 dell'11 aprile 2019, commento a cura della Dott.ssa Claudia Borghini.

Fatto. La HHH S.r.l. chiedeva ed otteneva dalla Sezione specializzata della proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano l'autorizzazione alla descrizione di un dispositivo di protezione contro la **grandine** nei confronti delle AAA s.r.l., FFF s.r.l. e TTT s.r.l., lamentando la contraffazione della propria privativa.

La HHH s.r.l. assumeva di essere titolare della domanda di **brevetto europeo per invenzione industriale** denominata “dispositivo di protezione contro la **grandine**” depositata il 28.4.06 e pubblicata il 2.11.06 (con priorità francese) e con deposito della traduzione delle rivendicazioni presso UIBM il 12.12.06.

Con successiva citazione, la stessa HHH s.r.l. conveniva in giudizio le tre suddette società, chiedendo l'accertamento della lamentata contraffazione e la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni, oltre alle misure accessorie dell'inibitoria e del ritiro dal commercio.

Il Tribunale dichiarava nulla la frazione italiana del **brevetto europeo** e rigettava la domanda di contraffazione.

La Corte d'Appello respingeva l'appello.

Avverso tale decisione veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione dalla HHH s.r.l.

Decisione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

I riferimenti normativi su cui si basa la decisione sono gli artt. 56 e 120 del codice della proprietà industriale ed intellettuale.

A norma dell'art. 56, 1° comma, il **brevetto europeo** rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. A norma del 3° e 4° comma del medesimo art. 56, il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle

## **brevetto europeo per invenzione industriale: legittima l'acquisizione d'ufficio di documentazione relativa alla domanda di brevetto**

pubblicazioni di cui al comma 1. Il 5° comma prescrive che in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il **brevetto europeo** è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

L'art. 120, 1° comma, dello stesso codice dispone, inoltre, che: "Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti.

Se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".

Ora, la ricorrente lamentava che la Corte d'appello avesse d'ufficio disposto la rimessione della causa in istruttoria al fine di acquisire la copia della traduzione del brevetto europeo, ritenendo indispensabile tale documentazione ai fini della decisione, nonostante la parte interessata non avesse formulato la richiesta istruttoria nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.: sarebbe stato così, nell'ottica della HHH s.r.l., leso il diritto al contraddittorio e violata la regola sulla distribuzione dell'onere della prova.

La Corte osserva, però, che la norma di cui all'art. 120 c.p.i. contempla una regola speciale rispetto a quelle generali del codice civile, attribuendo al giudice il potere di rinviare il giudizio più volte in attesa del provvedimento sulla domanda di concessione del brevetto. Per ragioni sistematiche, il collegio ritiene che la norma sia applicabile anche alla domanda di brevetto europeo rilasciato per l'Italia che conferisce gli stessi diritti dei brevetti italiani a condizione che la relativa traduzione in lingua italiana sia depositata nel termine di cui al predetto art. 56, 4° comma.

Va osservato che se è vero, come eccepito dalla ricorrente, che l'art. 120, 1° comma, attribuisce al giudice il potere di sospendere il giudizio in attesa della decisione dell'UIBM, è altresì indubbio che la formulazione della norma non ne esclude un'interpretazione estensiva che ne implichi l'applicazione anche a fattispecie similari aventi la medesima ratio. Se infatti l'art. 120, 1° comma, del codice della proprietà industriale, legittima la proponibilità della domanda di nullità del brevetto anche prima che quest'ultimo sia concesso – conferendo al giudice il potere di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM – è a fortiori sostenibile l'applicazione della medesima normativa nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stato concesso il titolo – cioè il brevetto europeo – ma non ne sia stata ancora redatta la traduzione in lingua italiana (traduzione che può essere redatta nel corso del giudizio e, poi, depositata nel termine prescritto dall'art. 56, 4° comma, che può verificarsi anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.).

## **brevetto europeo per invenzione industriale: legittima l'acquisizione d'ufficio di documentazione relativa alla domanda di brevetto**

Pertanto, alla stregua del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del codice della proprietà industriale, attesa la specialità delle norme, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione d'ufficio di documentazione relativa alla domanda di brevetto (ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo), anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.