

Beni - immateriali - brevetti - contraffazione (azione di) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16830 del 03/10/2012

Contemporanea pendenza dell'azione di nullità - Sospensione necessaria del primo giudizio - Esclusione - Fondamento.

In materia di brevetti, la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto può ben essere risolta, in via incidentale, dal giudice davanti al quale penda la domanda di contraffazione, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati, nel caso in cui penda contemporaneamente un giudizio per la dichiarazione di nullità dello stesso brevetto, considerato che la prima decisione non è idonea ad assumere autorità di giudicato; infatti, l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara in via diretta 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, con la conseguenza che non è ipotizzabile una pregiudizialità in senso tecnico, tale da giustificare la sospensione del primo giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16830 del 03/10/2012