

**Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - contraffazione (azione di) -
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9500 del 04/04/2019 (Rv. 653701 - 01)**

Brevetti - Giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità e del giudizio avente ad
riguardante la contraffazione - Sospensione del secondo - Necessità - Soluzione in via
incidentale della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto - Esclusione -
Decisione sulla contraffazione precedente rispetto a quella relativa alla validità – Conseguenze

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 di tale ultima controversia 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. Tuttavia, nel caso 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.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9500 del 04/04/2019 (Rv. 653701 - 01)