

Nullità del brevetto

# Nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23592 - Pres. Carnevale - Est. Ragonesi - Snap-on Deutschland Holding GmbH c. Costruzioni elettromeccaniche ing. B. & c.

**I**  
L'eccezione di nullità per mancanza di novità implica inevitabilmente che l'accertamento richiesto si estenda alla descrizione ed alle rivendicazioni poiché è proprio a partire da tali elementi di fatto che è possibile verificare la sussistenza del requisito della novità. Conseguentemente non è affetto da ultrapetizione l'accertamento della mancanza di adeguata descrizione effettuato in assenza di specifica eccezione se è finalizzato all'accertamento del diverso profilo di nullità per mancanza di novità rientrante nell'ambito di valutazione della originaria eccezione di nullità del brevetto.

**II**  
Sia quando si attiene alle valutazioni ed alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio sia quando ritiene di discostarsi e disattendere dette valutazioni e conclusioni, il giudice di merito si avvale della sua veste di *peritus peritorum* ed in tale veste egli è tenuto soltanto a non introdurre nel giudizio la conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti notori mentre può dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non prospettate dalle parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice e dai suoi studi personali.

**III**  
Non si possono reputare costituenti fatto notorio, in quanto rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche solo inerenti alla pratica di determinate situazioni oppure che rispecchiano nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice poiché neppure questa, in quanto non universale, rientra nella categoria del notorio.

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Cass. 4 novembre 2009, n. 23414; Cass., 2 aprile 2008, n. 8510; Cass., 3 settembre 1998, n. 8375.
<b>Difforme</b>	Trib. Milano, 23 settembre 2003, in <i>Giur. Ann. Dir. Ind.</i> , 4592.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 20 aprile 1999, la Hofmann Werkstatt Technik GmbH conveniva in giudizio avanti 11 Tribunale di Lecco la Cemb s.p.a. ed esponeva che: era titolare del brevetto per invenzione industriale n. 1.255.415, domanda depositata l'8/7/1992 o concessione del 31/10/1995, concernente "macchina equilibratrice per ruote di autoveicoli" dotata di un dispositivo di esplorazione, atto a misurare "la costanza del piano (o dei piani) di equilibratura rispetto alla macchina, sia il raggio di equilibratura" la Cemb s.p.a. produceva e vendeva macchine equilibratrici con caratteristiche tecniche corrispondenti, così come accertato in sede di descrizione giudiziale autorizzata *ante causam*. Sulla base di tali premesse, chiedeva che il Tribunale accertasse l'avvenuta contraffazione del brevetto, con conseguenti pronunzie inibitorie e risarcitorie.

Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità del brevetto, evidenziando come tutte le caratteristiche oggetto delle rivendicazioni fossero da tempo conosciute e anticipate da numerosi trovati. Negava, comunque, ogni sua responsabilità per contraffazione.

Disposta C.T.U., questa, sulla base delle caratteristiche presenti nelle priorità costituite da macchine equilibratrici Dunlop e Nortron, escludeva la validità del brevetto.

Tenuto conto di tali risultanze il Tribunale, con sentenza n. 252/2002, respingeva le domande dell'attrice e la condannava alla rifusione delle spese processuali.

Con atto di citazione in appello notificato il 2 luglio 2002, la Hofmann Werkstatt Technik proponeva impugnazione verso la predetta sentenza, censurata in quanto basata su una C.T.U. superficiale e priva di adeguata mo-

tivazione, di cui chiedeva il rinnovo. Concludeva riproponendo le domande di primo grado.

Si costituiva la Cemb s.p.a. che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

La Corte disponeva rinnovo della C.T.U. e, dopo una fase di chiarimento in merito alle risultanze della stessa a seguito delle osservazioni critiche svolte dalle parti, con sentenza 1677/05 rigettava il gravame.

Avverso detta decisione ricorre ora per Cassazione la Snap on Deutschland Holding GmbH (già Hofmann Werkstatte Technick GmbH) sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la Cemb s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Milano abbia concluso per l'invalidità del brevetto a nome Hofmann ravvisando *motu proprio*, in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'insufficienza di descrizione del brevetto, mentre il relativo profilo di invalidità non sarebbe stato dedotto da Cemb s.p.a.

Con il secondo motivo deduce che la sentenza sarebbe autonomamente viziata, segnatamente per «*assoluta carenza di motivazione*», poiché la Corte d'Appello «*non si è neppure chiesta se l'indagine autonomamente svolta sulla insufficienza di descrizione del brevetto fosse - o non - consentita*».

Secondo la ricorrente, infatti, non sarebbe possibile accertare «*se la Corte di Appello abbia ritenuto di estendere l'indagine al requisito della sufficienza di descrizione. ritenendo che la relativa eccezione fosse rilevabile d'ufficio, ovvero che essa fosse stata sollevata dalla difesa Cemb in limine litis, ovvero ancora che fossero sufficienti ad innescare l'accertamento gli accenni svolti dalla appellata negli scritti conclusivi*».

Con il terzo motivo lamenta che la Corte avrebbe fatto «*erronea applicazione dell'art. 51 C.p.i., che impone di parametrare il requisito della sufficienza della descrizione alle conoscenze dell'esperto del ramo*».

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, ponendo essi, sotto diversi profili, la medesima questione.

Occorre anzitutto premettere in punto di fatto che, in accoglimento dell'eccezione di nullità, il Tribunale aveva ritenuto che tutte e quattordici le rivendicazioni del brevetto fossero prive di novità ed ha conseguentemente rigettato la domanda di contraffazione ritenendo la nullità del brevetto. In sede di appello veniva disposto il rinnovo della C.T.U. ed il Consulente riteneva di individuare il carattere della novità relativamente alla sola rivendicazione n. 13, limitatamente al fatto che l'organo esploratore potesse svolgere, oltre alla funzione di esplorazione anche quella di inserimento dei pesi.

L'appellata Cemb s.p.a. nel corso della C.T.U. in appello deduceva, con la memoria del 20 maggio 2003, la mancanza di descrizione nella domanda di brevetto di tale ulteriore funzione.

La Corte d'appello ha ritenuto che effettivamente tale descrizione, in violazione dell'art. 28 l. inv. mancasse ed ha confermato la sentenza di primo grado.

La ricorrente lamenta, dunque, che la decisione circa la rivendicazione n. 3 (sulle restanti altre rivendicazioni non vi è motivo di ricorso), basata sulla mancanza di descrizione in violazione dell'art. 28 l. inv., sia stata assunta illegittimamente d'ufficio in assenza di un'eccezione di nullità sul punto della controparte.

I motivi sono infondati.

Invero, da un'attenta lettura della sentenza si evince che la pronuncia di nullità del brevetto è basata non solo sulla mancanza di idonea descrizione, ma anche sulla mancanza di novità.

A tale proposito il giudice di seconde cure, in primo luogo, ha rilevato che l'affermazione del consulente d'ufficio era caratterizzata «*da una non sufficiente esplicitazione in punto di illustrazione della novità anche intrinseca del trovato*» e che anche l'ulteriore integrazione della C.T.U. non aveva offerto elementi «*per superare quelle censure di invalidità riaffermate sul punto dall'appellata*».

In altri termini tale motivazione disattende le risultanze della C.T.U. proprio in punto di novità del trovato e conferma, quindi, la nullità per mancanza di inventività dell'organo esploratore.

La Corte d'appello si sofferma, poi, approfonditamente sulla descrizione contenuta nella rivendicazione per giungere alla conclusione che tale descrizione, in relazione alla funzione del trovato costituito dall'inserimento dei pesi, era del tutto carente.

La sentenza impugnata, peraltro, non si limita a considerare autonomamente tale causa di nullità, ma, sia pure tramite dei passaggi motivazionali non chiarissimi, la ricollega a quella della mancanza di novità.

In particolare, laddove afferma che la carenza di descrizione «*influisce anche sulla percezione dell'intrinseca portata della rivendicazione sub 13*» ove si lascia intendere che detta carenza non rende neppure percepibile in concreto l'esistenza o meno della novità intrinseca del trovato.

Tale considerazione è successivamente confermata dalla sentenza laddove afferma che «*l'impossibilità di ricostruire le caratteristiche oggetto della rivendicazione n. 13 viene a riflettersi anche sulla possibilità di verifica della contraffazione*». Anche da tale affermazione si deduce che l'insufficienza della descrizione ha reso non accertabile la novità intrinseca del trovato e di conseguenza non verificabile la sua eventuale natura contraffatta.

In base a questa considerazioni la Corte di merito ha ritenuto che «*le conclusioni cui è giunto il tribunale non siano da disattendere*», in tal modo confermando la pronuncia di nullità del brevetto per mancanza di novità anche alla luce del difetto di descrizione.

Tale motivazione appare del tutto corretta non solo sotto il profilo dell'argomentazione logica, ma anche sotto quella giuridica.

Appare, infatti, erronea la deduzione della società ricorrente, secondo cui la Corte d'appello avrebbe giudicato la nullità del brevetto per mancanza di descrizione d'ufficio in assenza di eccezione di parte.

Invero è sufficiente osservare, come si desume anche da quanto in precedenza detto, che la novità intrinseca ed estrinseca del brevetto si accerta in primo luogo proprio

tramite l'esame della rivendicazione collegata con la descrizione prima ancora che tramite l'accertamento tecnico sul trovato.

A tale proposito è stato a più riprese affermato che, ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece, necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota (Cass., 23414/2009; Cass., 8510/2008; Cass., 8735/1998).

I due requisiti, formale e sostanziale, non sono però tra loro distinti ma si integrano.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che, a fronte della contestazione della validità del brevetto concesso per invenzione industriale, l'indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda, dalla cui data decorrono gli effetti del brevetto (Cass., n. 2541/1984; Cass., n. 918/1985) e che la mancanza o l'insufficienza della descrizione non può essere colmata *ex post*, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. (Cass., n. 23414/2009).

In conclusione, deve ritenersi che l'eccezione di nullità per mancanza di novità proposta dall'attuale resistente inevitabilmente implicava che l'accertamento richiesto si estendesse alla descrizione ed alla rivendicazione contenute nel brevetto poiché è proprio a partire da tali elementi di fatto che è possibile verificare la sussistenza del requisito della novità.

La Corte d'appello, dunque, non è andata in alcun modo *ultra perita*, avendo effettuato, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, un accertamento finalizzato proprio a verificare la novità del trovato. La mancanza di adeguata descrizione ha, conseguentemente, comportato l'accertamento del diverso profilo di nullità per mancanza di novità che rientra nell'ambito di valutazione dell'originaria eccezione sollevata dalla Cemb s.p.a., restando in tal modo del tutto priva di rilevanza ai fini della validità della decisione l'accertata nullità per violazione dell'art. 28 l. inv. effettivamente pronunciata in assenza di specifica eccezione. I due motivi vanno in conclusione respinti.

Infondato è anche il terzo motivo, con cui si afferma che l'accertamento della sussistenza del requisito della sufficiente descrizione di cui all'art. 51 C.p.i. – già art. 28 l. inv. – deve essere condotto con riferimento all'esperto del ramo e che, nel caso di specie, tale norma sarebbe stata violata dalla Corte d'appello che sarebbe andata di

contrario avviso rispetto agli accertamenti peritali effettuati, sostituendo così la propria scienza privata a quella degli esperti.

Nel caso, infatti, come quello di specie, in cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, non è ipotizzabile il divieto di alcuna scienza privata del giudice.

Come è noto, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. (Cass., n. 5422/2002).

Il giudice di merito non è peraltro, vincolato alle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio.

A più riprese questa Corte ha ribadito a tale proposito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, (Cass., n. 282/2009), tuttavia non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorché le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata. (Cass., n. 26694/2006).

In tale ultimo caso il giudice ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni della sua scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass., n. 10688/2008).

È poi possibile che il giudice di merito non condivida le valutazioni effettuate dalla consulenza tecnica d'ufficio e decida di disattendere pervenendo a valutazioni con quelle divergenti (Cass., n. 13426/2003, Cass., n. 14849/2004), qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga le conclusioni dell'ausiliario non sorrette da adeguata motivazione o per altre convincenti ragioni (Cass., n. 5665/1998).

Il Giudice del merito deve, tuttavia, dare conto, con adeguata motivazione, delle fonti e delle ragioni poste a base del suo convincimento indicando l'iter logico-argomentativo seguito che permetta di verificarne congruità ed esattezza (Cass., n. 13863/1999; Cass., n. 19661/2006).

Il giudice di merito, sia quando si attiene alle valutazioni ed alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio respingendo le osservazioni a questa avanzate da una delle parti, sia quando ritiene di discostarsi e disattendere le dette valutazioni e conclusioni, si avvale della sua veste di *peritus peritorum*, riconosciutagli dall'ordinamento, in virtù della quale gli è consentito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie o basate su accertamenti di fatto erronei, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali co-

gnizioni tecniche o da una diversa ristrutturazione logica degli accertamenti peritali. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

(Cass., n. 14759/2007; Cass., n. 1440/1997; Cass., n. 8256/1987; Cass., n. 3734/1983).

Il potere di nomina del consulente tecnico, infatti, in quanto esercizio di una facoltà concessa al giudice per integrare le conoscenze tecniche che, non rientrando nelle nozioni di comune esperienza, egli non ha il dovere di conoscere e di cui, invece, il consulente è dotato, non preclude affatto al giudice la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di esperienza, che ha il dovere di conoscere, siccome patrimonio comune del sapere, anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali (Cass., n. 14759/2007; Cass., n. 3891/1974; Cass., n. 3247 112; Cass., n. 11440/1997).

Gli esaminati principi riguardanti le conoscenze peritali del giudice quale *peritus peritorum* non sono contraddetti dal principio che vincola il giudice ad attenersi ai fatti ed alle allegazioni di parte (*iuxta alligata et probata*) e si pongono su un piano del tutto diverso rispetto all'istituto del fatto notorio.

Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e del contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e, cioè, come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Di conseguenza, non si possono reputare costituenti fatto notorio, in quanto rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nel-

la categoria del notorio. (Cass., n. 23978/2007; Cass., n. 4165/2005; Cass., n. 3160/1986).

Il divieto d'introduzione nel giudizio di cognizioni private del giudice al di fuori del caso del fatto notorio si riferisce però solo alla conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti notori, e non anche al sistema generale delle conoscenze peritali come è inequivocamente dimostrato dalla possibilità del giudice, d'anziché evidenziata, di dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non prospettate dalle parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice o da suoi studi personali (Cass., n. 14759/2007; Cass., n. 11440/1997, n. 11440; Cass., n. 5665/1988; Cass., n. 245/1983).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha sottoposto a critica specifica la C.T.U. rilevando come la stessa fosse contraddittoria anzitutto laddove aveva ritenuto che la rivendicazione n. 14 fosse invalida perché la descrizione era assolutamente insufficiente, mentre aveva ritenuto sussistere i requisiti brevettuali per la rivendicazione n. 13 ugualmente munita di descrizione carente.

In tal senso ha sottolineato l'incongruità delle argomentazioni della consulenza che, dopo avere, rilevato che nella descrizione non si rinveniva alcuna indicazione della particolare forma della punta tastatrice, si è contraddittoriamente basata su tale genericità di descrizione per estendere la tutela del meccanismo al genere «*dispositivo ausiliario per l'inserimento pesi*» pur in assenso della indicazione di specifiche peculiarità del prodotto.

Trattasi di motivazione del tutto congrua, in quanto logicamente argomentata e come tale non suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.

Alla luce di quanto esposto non può che pervenirsi alla conclusione che nessuna violazione dell'art. 51 c.p.c. si è nel caso di specie verificata.

Il ricorso va in conclusione respinto.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 8000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

## IL COMMENTO

di Cristiano Bacchini

---

La sentenza della Suprema Corte qui pubblicata afferma il principio a mente del quale l'interpretazione della domanda deve tenere in considerazione il contenuto sostanziale della pretesa, sicché nel valutare una domanda di accertamento di nullità per mancanza di novità il giudicante non può esimersi dal verificare altresì la sussistenza del requisito relativo alla sufficienza di descrizione. La decisione resa inoltre ribadisce come le conclusioni raggiunte dal CTU non siano mai vincolanti per il giudice che resta *peritus peritorum*.

---

**La declaratoria di nullità per carenza di novità di un titolo brevettuale e l'insufficienza di descrizione alla luce del vizio di ultrapetizione**

La sentenza in rassegna esprime l'assunto secondo il quale nel valutare una domanda di accertamento di nullità per mancanza di novità la Corte non può esimersi dal verificare al contempo la sussistenza del requisito afferente la sufficienza di descrizione di cui all'art. 51 C.p.i.

E ciò anche in assenza di specifica eccezione ovvero domanda svolta nei termini.

Secondo la Suprema Corte tale interpretazione non contravverrebbe al generale divieto di ultrapetizione, posto che l'indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda, precisando come la mancanza ovvero l'insufficienza di descrizione non possa essere colmata *ex post* dalla parte o dal consulente tecnico a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.

Secondo la Cassazione, poi, l'eccezione di nullità per mancanza di novità implica necessariamente che l'accertamento si estenda alla descrizione ed alle rivendicazioni contenute nel brevetto, poiché è proprio a partire da tali elementi di fatto che è possibile verificare la sussistenza del requisito di novità. In altre parole, il cosiddetto requisito sostanziale della novità estrinseca ed intrinseca (1) deve necessariamente essere integrato con il requisito formale afferente la chiara e sufficiente indicazione, nell'ambito del testo brevettuale, del problema tecnico da risolvere rispetto al quale il trovato si pone come soluzione (i.e. sufficienza di descrizione) (2).

Sul punto si è espresso recentemente in senso conforme il Tribunale di Bologna rilevando come la descrizione debba individuare lo specifico problema tecnico in relazione al quale il trovato costituisce una soluzione rispetto alla tecnica nota, escludendo la possibilità di un'attività integrativa demandata in tal senso al Consulente.

Secondo la giurisprudenza bolognese, poi, l'impossibilità di riscontrare quale sia il problema tecnico in relazione al quale il trovato costituisce una soluzione rispetto alla tecnica nota, comporta l'impossibilità di riconoscere al titolo il gradiente di originalità necessario per la sua valida brevettazione (sul punto si veda anche la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 11 giugno 2007 secondo la quale «Una rivendicazione contenuta in un brevetto per invenzione deve essere dichiarata nulla per mancanza di altezza inventiva allorché, in

detta rivendicazione, si fa riferimento ad una certa utilità del trovato, indicata arbitrariamente senza spiegazione alcuna»). (3)

Quanto sopra non può incontrare regime preclusivo posto che «*Nell'interpretazione della domanda occorre tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta e tenuto conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio*» (cfr. *ex pluribus* Cass., 8 settembre 2004 n. 18068) (4).

Ebbene, in materia brevettuale allorquando si agisce per la nullità di un titolo è indubbio come il bene della vita di cui si chiede il soddisfacimento è l'esercizio della libertà di concorrenza ostacolato dalla

**Note:**

(1) Cfr. Cass., 4 novembre 2009, n. 23414, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 11, secondo cui «*Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto*». Analogo principio è stato espresso in materia di modelli di utilità. In particolare: «*Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscono a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego*» (cfr. Cass., 2 aprile 2008, n. 8510, in *Riv. dir. ind.*, 2008, 4-5, II, 283; conf. anche Cass., 3 settembre 1998, n. 8735, in *Foro it.* 1998, I, 3537).

(2) Secondo Franzosi, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, 65, invece «*Un' invenzione è descritta in maniera sufficiente anche se tutti i dettagli tecnici non sono espressi, se l'esperto è in grado di completare la descrizione con la propria preparazione tecnica (la conoscenza generale - common general knowledge - di cui dispone l'esperto dello specifico settore della tecnologia), e di riprodurre l'invenzione senza eccessivo sforzo*». Cfr. altresì Marchetti Ubertaini, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2007, 402.

(3) Cfr. Trib. Bologna, Sez. spec. dir. ind., 3 marzo 2010, in questa *Rivista*, 2010, 305. In senso difforme, il Tribunale di Milano aveva in precedenza espresso l'assunto a mente del quale: «*L'invenzione richiesta ai fini della brevettabilità delle invenzioni non risiede nell'individuazione del problema tecnico, ma nella soluzione proposta che non essere alla portata del medio*»: cfr. Trib. Milano, 23 settembre 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4592.

(4) S. Piccoli, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con la dottrina*, II, 2 I, Milano, 2006, 146.

presenza di una privativa carente dei requisiti di legge per una valida brevettazione.

Sicché una domanda tesa all'accertamento della nullità per carenza di novità di un titolo brevettuale deve necessariamente estendersi agli altri requisiti di validità, anche se non espressamente e tempestivamente rilevati, allorquando l'indagine circa la sussistenza di questi ultimi rappresenti una condizione per poter procedere all'accertamento della domanda di nullità per carenza di novità.

### **Sulla consulenza tecnica e sui poteri del Giudice**

La sentenza in rassegna riafferma il noto principio secondo cui il giudice del merito sia quando si attiene alle valutazioni ed alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, sia quando ritiene di discostarsi da dette valutazioni si avvale della veste di *peritus peritorum* (5).

Ciò permette al giudice di avvalersi di proprie conoscenze tecniche e specialistiche delle quali sia in possesso anche quale conseguenza di studi e ricerche personali (6).

Le conoscenze peritali del giudice, qualora poste a fondamento di una decisione, non sembrano incontrare limitazioni se ed in quanto non riguardino la conoscenza privata di fatti storici.

Infatti, rientra nel potere del giudicante dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche in forza di teorie non prospettate dalle parti e derivanti dal proprio bagaglio culturale.

Quanto poi al richiamato principio che vincola il giudice ad attenersi ai fatti ed alle allegazioni di parte (*iuxta alligata et probata*), ribadito nell'ambito della decisione in rassegna, si rileva come questo, secondo una parte della giurisprudenza, debba comunque essere interpretato alla luce del predetto potere riservato al giudicante.

Trattasi di principio già richiamato in passato dalla giurisprudenza milanese, secondo cui l'*onus probandi* a carico della parte che deduce la nullità è da intendersi come regola di giudizio e come onere di produzione documentale senza che - però - l'argomentare difensivo possa ritenersi vincolante per il giudice ed i consulenti dal medesimo incaricati, che sono tenuti ad approfondire l'indagine richiesta dal quesito peritale anche in presenza di impostazioni di parte in sé lacunose, contraddittorie o comunque insufficienti (7).

Il Tribunale di Bari nel ribadire tale orientamento, ha inteso andare oltre precisando come «*la consulenza assume funzione di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, e, dunque, funzione probatoria quale mezzo per l'acquisizione di elementi di*

*fatto rilevanti ai fini della decisione; sicché il C.T.U. stesso può compiere, anche senza l'autorizzazione del giudice, le necessarie verifiche collegate con l'oggetto della perizia, esaminando documenti anche non prodotti in causa, ed assumendo notizie ed informazioni persino presso terzi, la cui valutazione è rimessa all'esame del giudice*» (8).

Sempre sul punto, il Tribunale di Vigevano ebbe addirittura a considerare non violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa allorquando il C.T.U. si avvalga di documenti non prodotti dalle parti, posto che il consulente tecnico d'ufficio nella sua qualità di ausiliario tecnico del giudice, non può astenersi dal prendere in considerazione notizie ed informazioni che appartengono al suo bagaglio conoscitivo quale esperto del ramo e come tali rientranti nel notorio per chi si occupa professionalmente dell'argomento (9).

Trattasi di principio già espresso dalla Suprema Corte secondo la quale «*rientra nel potere del C.T.U. at-*

#### **Note:**

(5) Le conclusioni raggiunte da C.T.U. non sono mai vincolanti per il giudice che resta sempre *peritus peritorum* ma esse, il più delle volte, costituiscono un punto di riferimento privilegiato della sua decisione la cui motivazione finisce per esaurirsi nella indicazione di tale fonte di convincimento - cfr. M. Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 435. Secondo la giurisprudenza: «Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata» (cfr. Cass., 13 dicembre 2006, n. 26694, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 12).

(6) Cfr. Cass., 26 giugno 2007, n. 14759 in *Giust. civ. Mass.* 2007, 6; in passato la Suprema Corte aveva espresso analogo principio precisando come nel nostro ordinamento vige il principio *judex peritus peritorum*, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie; sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass., 18 novembre 1997 n. 11440, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 2206).

(7) Cfr. Trib. Milano, 23 settembre 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4592.

(8) Cfr. Trib. Bari, Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 2618 in *www.giurisprudenzabarese.it*. Secondo la sentenza in rassegna invece «La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice di merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze».

(9) Cfr. Trib. Vigevano, 6 giugno 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4443.

tingere anche aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli». (10) Quanto sopra tuttavia implica un esame circa la natura del documento non prodotto dalle parti e preso in considerazione dal Consulente, posta la necessità di coordinare il disposto di cui all'art. 2697 c.c. con l'art. 115 c.p.c..

Sicché qualora il documento risulti estratto dalla letteratura scientifica che usualmente si trova nella disponibilità del consulente ovvero del giudice, il relativo utilizzo nell'ambito di un procedimento parrebbe non violare il principio di disponibilità delle prove. Trattasi, tuttavia, di valutazione soggettiva il cui giudizio può mutare a seconda del settore di pertinenza e delle cognizioni del Consulente ovvero del Giudicante.

Allorquando invece si tratti di fatti posti a fondamento di domande o eccezioni il cui onere probatorio incombe esclusivamente sulle parti, al consulente è negato ogni e qualsivoglia autonomo accertamento in violazione del principio del contraddittorio (11). Tali sono ad esempio le notizie e le informazioni relative allo stato della tecnica generalmente indicate come anteriorità. Trattasi di regola di documenti di tecnica brevettuale rintracciabili a mezzo di apposite ricerche che possono essere effettuate sia direttamente che avvalendosi di strutture private e amministrative (12). Tale impostazione non risulta contraddetta dalla giurisprudenza in materia di consulenza cosiddetta percipiente.

È nota infatti l'impostazione della Suprema Corte a mente della quale: «Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento» (13).

È tuttavia indubbio che il consulente nella sua qualità di ausiliario del giudice non potrà esimersi da

un'indagine più ampia laddove il quesito contempra la possibilità per quest'ultimo di svolgere autonome ricerche di anteriorità.

Quanto sopra proprio in virtù degli obblighi di cui all'art. 193 c.p.c. di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli.

Nel qual caso tuttavia dovrebbe essere possibile instare per la nullità della sentenza che dovesse fondare le proprie ragioni sulle risultanze di una siffatta consulenza, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 101 c.p.c. (14).

Laddove, invece, sorga controversia in merito alle indagini svolte propria sponte dal Consulente, eccedenti i limiti dell'incarico conferito, soccorre l'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (15).

#### Note:

(10) Cfr. Cass., 7 novembre 1989, n. 4644, in *Giust. civ. Mass.* 1989, fasc.11.

(11) Cfr. Cass., 10 maggio 2001, n. 6502, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 952.

(12) Cfr. G. Dragotti, in *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 133.

(13) Cfr. Cass. 4 novembre 1996, n. 9522, in *Studium Juris* 1997, 185; si veda altresì Cass., 1° ottobre 1999, n. 10871 in *Giust. civ. Mass.* 1999, 2052, secondo cui: «Anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetto percipiente che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, essendo necessario che quanto meno deducano i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti». Principio peraltro condiviso dalla più recente dottrina secondo la quale «La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta sia allo scopo di consentire al giudice di valutare correttamente elementi già acquisiti (c.d. consulente deducente) sia perché sia possibile accertare situazioni di fatto (dedotte) che siano rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate conoscenze tecniche (c.d. consulente percipiente)», M. Taruffo-R. Crevani, *Il processo civile riformato*, Bologna, 2010, 360.

(14) Cfr. Cass., 27 aprile 2010, n. 10062 in *Giust. civ. Mass.* 2010, 4, 619: «La mancata segnalazione da parte del giudice di una questione, rilevata d'ufficio per la prima volta in sede di decisione, che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione».

(15) Secondo la Suprema Corte il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfinata dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate (cfr. Cass., 10 maggio 2001, n. 6502).