

Conversione del negozio nullo

Cass. Civ., sez. I, sentenza 19 novembre 2014 n. 24651.

NEGOZIO GIURIDICO NULLO – CONVERSIONE - PRESUPPOSTI

La conversione del negozio nullo, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, presuppone non solo un apprezzamento in ordine all'obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo, ma anche un'indagine volta a stabilire se la volontà indirizzata alla stipulazione del contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti di un contratto diverso. Tale accertamento, implicando la ricostruzione dell'intento negoziale perseguito dai contraenti, da luogo ad una questione di fatto, che, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, è riservata al giudice di merito, e non può dunque essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 19 novembre 2014, n. 24651

Svolgimento del processo

1. – O.C. , cessionario della domanda di brevetto per modello ornamentale n. (omissis) , depositata il 18 gennaio 2000 dalla Kanokla Holdings Corp. ed avente ad oggetto carte ottiche per uso bancario, telefonico e pubblicitario, convenne in giudizio A.G.F. , titolare della Music System Corporation, chiedendo la risoluzione del contratto di licenza limitata di brevetto stipulato il 9 marzo 2000, con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, ed in subordine al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Premesso di aver concesso all'A.G. il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva le carte ottiche per quindici anni, espose che il convenuto si era sottratto all'obbligo contrattuale di produrre una quantità minima di un milione di carte all'anno, verso il corrispettivo di Euro 0,09 per ogni carta, avendo inviato per il primo anno soltanto la somma di Lire 3.175.000 e non avendo presentato alcun rendiconto.

1.1. – Si costituì il convenuto, ed eccepì il difetto di originalità e novità del prodotto, nonché l'invalidità della brevettazione dello stesso come modello ornamentale anziché come modello di utilità, chiedendo in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità del brevetto e del contratto di licenza, ed in subordine la pronuncia di annullamento o di risoluzione del contratto, con la condanna dell'attore alla restituzione della somma versata.

1.2. – Nel corso del giudizio, furono disposte la chiamata in causa del Pubblico Ministero e la comunicazione della domanda all'Ufficio Brevetti.

Avendo l'attore dedotto, inoltre, la responsabilità solidale del convenuto e della C.S.I. – Computer Support Italcad S.r.l. per la violazione del brevetto n. (omissis), fu autorizzata la chiamata in causa della predetta società, la quale si costituì, affermando di essersi limitata a produrre dei CD-R, per conto della MSC, che però non presentavano alcun elemento di novità, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

1.3. – Con sentenza del 2 dicembre 2005, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda riguardante la violazione del brevetto n. (omissis) ed accolse parzialmente quella proposta con l'atto di citazione, dichiarando risolto il contratto di licenza limitata e condannando l'A.G. al pagamento della somma di Euro 88.360,00, oltre interessi legali dalla domanda.

2. – Le impugnazioni separatamente proposte dall'A.G. e dall'O. sono state riunite dalla Corte d'Appello di Torino, che con sentenza del 23 novembre 2007 ha accolto la prima e rigettato la seconda, dichiarando la nullità del brevetto per modello ornamentale n. (...), registrato il 14 maggio 2003, oggetto della domanda n. (omissis) del 18 gennaio 2000, nonché la nullità del contratto di licenza limitata, e rigettando le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte dall'O. .

Premesso che il Tribunale, nel rigettare la domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, aveva ommesso di esaminare la questione concernente il difetto di novità del prodotto per precedente divulgazione ad opera dello stesso convenuto, la Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi era emerso che prima della presentazione della domanda di brevetto da parte dello O. l'A.G. aveva venduto alcune decine di copie della carta registrabile ottagonale, in particolare alla Target Trade di (...) ed alla I.S.S.T. S.r.l.; ha escluso che le carte ottiche vendute a tali società corrispondessero ad altri prodotti descritti nella domanda di brevetto, osservando che dalla schermata del sito Internet della MSC alla data del 24 dicembre 2001 si desumeva che l'unica carta ad otto lati a spigoli vivi di dimensioni 54 x 74 e della capacità di circa 13 mb commercializzata dalla ditta del convenuto era quella di forma ottagonale. Precisato che i documenti informatici privi di firma digitale vanno inclusi tra le rappresentazioni meccaniche, il cui disconoscimento non impedisce che il giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, la Corte ha rilevato che la contestazione sollevata al riguardo dall'attore non solo era tardiva, in quanto non sollevata nella prima difesa successiva alla produzione, ma anche radicalmente inammissibile, in quanto il documento era stato prodotto dallo stesso O. . Ha osservato inoltre che l'avvenuta pubblicizzazione e commercializzazione delle carte da parte dell'A.G. prima della presentazione della domanda di

brevetto da parte dell'O. era confermata dalle deposizioni rese dai testimoni escussi in un altro giudizio tra le medesime parti, i cui atti dovevano ritenersi ritualmente prodotti in appello, trattandosi di documenti formati successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. Ha pertanto affermato la nullità del brevetto per difetto di novità e la conseguente nullità del contratto di licenza limitata, rilevando che l'esclusione del diritto di privativa comportava il venir meno dell'oggetto del contratto di scambio e la cessazione della sua stessa funzione economico-sociale, consistente nella concessione del diritto di produrre e commercializzare la carta ottica descritta nella domanda di brevetto contro l'impegno alla produzione ed al pagamento di un corrispettivo da parte dell'utilizzatore.

La Corte ha infine confermato l'inammissibilità delle domande riguardanti la violazione del brevetto n. (omissis) , osservando che le stesse non erano collegate a domande o eccezioni specificamente proposte dal convenuto, ma solo ad una circostanza di fatto appresa dalla lettura delle sue difese, che non costituiva un presupposto sufficiente a legittimare l'estensione oggettiva e soggettiva del contraddittorio, dal momento che le deroghe introdotte dagli artt. 183, quarto comma, e 269, terzo comma, cod. proc. civ. alla concentrazione ed all'immediata cristallizzazione dell'oggetto del processo postulano un nesso strutturale tra le nuove domande e le domande o eccezioni proposte dal convenuto, tale da giustificare il ritardo nella trattazione per la realizzazione del *simuliamus processus*.

3. – Avverso la predetta sentenza l'O. propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi. L'A.G. resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5-quater del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, nonché la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nell'affermare il difetto di novità del modello ornamentale, in virtù dell'avvenuta divulgazione da parte del convenuto, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto avvenuta nei quattro mesi anteriori alla presentazione della domanda di brevetto e ad opera di un avente causa dell'autore, la commercializzazione del prodotto non era idonea ad escludere la sua novità.

1.1. – Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti accertato che la pubblicizzazione e la commercializzazione da parte dell'A.G. di un modello di carta ottica registrabile uguale a quello raffigurato nei disegni allegati alla domanda di brevetto presentata dall'O. ebbero inizio in epoca anteriore al deposito di tale domanda, la quale precedette a sua volta la stipulazione del contratto di licenza limitata concluso tra le parti, con la conseguenza che all'epoca della divulgazione del

modello il convenuto non poteva essere ancora considerato come avente causa dell'attore. Non può quindi trovare applicazione, nella specie, l'art. 5-quater, comma terzo, del regio decreto n. 1411 del 1940, il quale, nell'escludere la configurabilità della divulgazione quando il disegno o il modello sia stato reso accessibile al pubblico in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, postula che la pubblicizzazione o la commercializzazione siano ricollegabili direttamente o indirettamente ad un'iniziativa del titolare del diritto, in quanto poste in essere da lui stesso o da un altro soggetto da lui autorizzato. La ratio della disposizione in esame consiste infatti nell'evitare che la destinazione al pubblico di un disegno o di un modello nuovo e dotato di carattere individuale, posta in essere al fine di saggiarne preventivamente le possibilità di affermazione sul mercato, possa essere di ostacolo alla successiva registrazione dello stesso da parte del titolare: non può quindi parlarsi di predivulgazione nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, l'immissione in commercio abbia avuto luogo ad opera di un soggetto diverso dall'autore del modello e non autorizzato ad utilizzarlo in virtù di un accordo intervenuto con il titolare del diritto, a meno che, come previsto dal comma quinto della medesima disposizione, la pubblicazione o la commercializzazione non sia configurabile, direttamente o indirettamente, come un abuso commesso ai danni del titolare o del suo avente causa.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell'escludere la novità del modello, la Corte di merito si è soffermata esclusivamente sulla prova della divulgazione risultante dalla pubblicazione nel sito Internet, senza tener conto del riconoscimento della titolarità del brevetto risultante dalle dichiarazioni contenute nel contratto e non contestate dal convenuto, né dell'onere probatorio gravante su chi vuoi far valere la nullità o la decadenza del brevetto.

3. – La predetta censura dev'essere esaminata congiuntamente a quella proposta con il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che, ai fini della prova della divulgazione, la Corte di merito ha richiamato le deposizioni rese dai legali rappresentanti delle società acquirenti, le quali non potevano tuttavia ritenersi sufficienti, non essendo stato chiesto ai testimoni se le carte acquistate fossero uguali a quelle di cui alle figure 4.1 e 4.2 del contratto, ed essendo state mostrate agli stessi delle fatture, dalle quali non poteva risalirsi alla forma delle carte. Sostiene il ricorrente che, nel fare riferimento alla schermata del sito Internet della MSC, la sentenza impugnata ha affermato, contrariamente al vero, che l'unica carta ad otto lati a spigoli vivi che vi era

rappresentata era quella a forma ottagonale, e non ha tenuto conto che lo stesso A.G. aveva riconosciuto la finalità meramente dimostrativa delle immagini riportate nel sito. Contraria al vero è anche l'affermazione secondo cui esso ricorrente avrebbe contestato la stampa della schermata Internet da lui stesso prodotta nel procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, laddove egli si era limitato a contestare le schermate prodotte dal convenuto.

4. – I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.

Ai fini dell'esclusione della novità del modello, la sentenza impugnata non si è limitata a prendere in considerazione le illustrazioni riportate nel sito Internet della MSC, ma le ha poste in relazione con le indicazioni contenute nei contratti dalla stessa stipulati con la Target Trade e la ISST e con le deposizioni rese dai legali rappresentanti di tali società, nonché con quelle rese dai testimoni escussi in un altro giudizio promosso dall'O. nei confronti di terzi, ed al quale aveva partecipato anche l'A.G. , ritenendo provato, in virtù di un apprezzamento globale di tali risultanze, che prima della presentazione della domanda di registrazione da parte dell'attore il convenuto aveva pubblicizzato e venduto a terzi un unico modello di carta ottica registrabile ottagonale, corrispondente a quello raffigurato nei disegni allegati alla domanda di brevetto. Tale accertamento, sorretto da corrette argomentazioni logico-giuridiche, non può ritenersi inficiato dalle censure sollevate dal ricorrente, il quale si limita a contestare l'efficacia probatoria dei singoli elementi presi in esame dalla sentenza impugnata, trascurando la vantazione complessiva cui gli stessi sono stati sottoposti, ed insistendo in particolare sull'avvenuta contestazione della schermata del sito Internet della MSC, senza però censurare l'ulteriore rilievo della Corte di merito, secondo cui tale contestazione doveva ritenersi preclusa per effetto della mancata formulazione nella prima difesa successiva alla produzione del documento. Nel censurare l'affermata unicità del modello di carta registrabile ottagonale raffigurata nella predetta schermata, il ricorrente fa poi valere una falsa percezione del contenuto di tale documento, che, in quanto asseritamente concretatasi in una svista materiale su una circostanza decisiva, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza, non è configurabile come errore di giudizio, risolvendosi al più in un errore di fatto, eventualmente idoneo a legittimare l'impugnazione della sentenza per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 26 settembre 2013, n. 22080; 25 giugno 2008, n. 17443; Cass., Sez. lav., 6 novembre 2012, n. 19071). Nell'invocare il contratto di licenza limitata stipulato con la controparte, il ricorrente si limita infine a riportarne soltanto alcune clausole, dalle quali non è dato evincere alcun riconoscimento del suo diritto, astenendosi dal trascriverne integralmente il contenuto nel ricorso, con la

conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, carente di autosufficienza.

5. – Con il sesto motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto a quello del terzo e del quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 345, terzo comma, 352, primo comma, e 356 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibili i nuovi documenti prodotti dall'A.G. alla prima udienza del giudizio di appello, senza considerare che in tale udienza l'appellante non ne aveva richiesto l'ammissione, ma si era limitato a chiedere la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.

6. – La censura va esaminata congiuntamente a quelle di cui al settimo ed all'ottavo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e/o La falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nonché, in via subordinata, l'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità dei nuovi documenti prodotti dall'A.G., la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui li ha ritenuti indispensabili, ma si è limitata ad affermare che gli stessi non avevano potuto essere prodotti in primo grado per causa non imputabile al convenuto, omettendo peraltro di considerare che tale circostanza non era stata dedotta né provata dall'appellante, e che si trattava di verbali recanti testimonianze relative a fatti verificatisi anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado.

7. – I predetti motivi sono peraltro infondati.

L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel consentire eccezionalmente la produzione di nuovi documenti in appello, ove gli stessi siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, non richiede infatti la proposizione di una espressa istanza di autorizzazione, ma solo il deposito dei documenti unitamente all'atto di appello e l'indicazione degli stessi nell'elenco a corredo, nonché una verifica da parte del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma in esame (cfr. Cass., Sez. 1, 1 giugno 2012, n. 8877; Cass., Sez. II, 15 novembre 2011, n. 23963). L'indicazione di tali presupposti in via alternativa esclude poi la necessità che gli stessi ricorrano congiuntamente ai fini dell'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203), consentendo pertanto di ritenere legittima la motivazione adottata dalla Corte di merito, nella parte in cui ha ommesso qualsiasi considerazione in ordine all'indispensabilità dei documenti prodotti dall'appellante, limitandosi a rilevare che gli stessi, consistenti nei verbali di una prova testimoniale assunta in un altro giudizio svoltosi tra le medesime parti, non avrebbero potuto essere prodotti nella precedente fase processuale, risultando formati in data successiva al deposito della sentenza impugnata. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che la prova testimoniale, pur

essendo stata assunta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, avesse ad oggetto fatti verificatisi in epoca anteriore alla sua instaurazione, non richiedendosi, ai fini dell'ammissibilità dei nuovi documenti, che le circostanze negli stessi attestate siano sopravvenute dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ma soltanto che l'impossibilità di produrli in primo grado sia dipesa da una causa non imputabile alla parte.

8. – È invece fondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, affermando che la domanda di nullità del brevetto n. 00080726, registrato il 14 maggio 2003, proposta con l'atto di appello, doveva considerarsi nuova rispetto a quella avanzata in primo grado, la quale riguardava soltanto uno dei quindici modelli ornamentali che costituivano oggetto del brevetto, e precisamente quello di cui alle figure 4.1 e 4.2 del contratto di licenza.

8.1. – Come si evince dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in primo grado, testualmente riportate nel ricorso per cassazione, la domanda riconvenzionale proposta dall'A.G. aveva infatti ad oggetto la dichiarazione di nullità del brevetto per modello ornamentale richiesto dall'O. , limitatamente al trovato descritto nei disegni allegati alla domanda di registrazione con i nn. 4.1 e 4.2. Tale domanda, rigettata dal Tribunale, è stata riproposta con l'atto di appello, nelle cui conclusioni, anch'esse riportate nel ricorso e ribadite all'udienza fissata ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., l'attore ha peraltro omesso qualsiasi riferimento ai predetti disegni, chiedendo la dichiarazione di nullità dello intero brevetto per modello ornamentale. Tale ampliamento dell'originario petitum si pone in contrasto con l'art. 345 cod. proc. civ., non essendo configurabile come una semplice modificazione quantitativa della domanda, ma implicando un mutamento della stessa causa petenti, non più limitata all'avvenuta divulgazione del modello raffigurato nei disegni indicati, ma estesa a quella degli altri modelli che costituivano oggetto della domanda di brevetto, con la conseguente introduzione di un nuovo tema d'indagine, non consentita nel giudizio d'appello.

9. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia infine l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel far discendere dalla nullità del brevetto quella del contratto di licenza limitata, la Corte di merito non ha tenuto conto che il convenuto aveva dichiarato di averlo sottoscritto anche per ricavare dei vantaggi dalla vendita su larga scala del prodotto, ed ha pertanto omesso di valutare se il contratto potesse conservare una residua validità, in quanto avente ad oggetto anche una consulenza nella produzione e nella vendita del modello.

9.1. – Il motivo è inammissibile, mirando sostanzialmente a sollecitare la conversione del contratto, della quale la sentenza impugnata non fa alcuna menzione, e non essendo stato precisato

in quale atto delle precedenti fasi di merito la relativa questione sia stata sollevata: la conversione del negozio nullo, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, presuppone infatti non solo un apprezzamento in ordine all'obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo, ma anche un'indagine volta a stabilire se la volontà indirizzata alla stipulazione del contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti di un contratto diverso. Tale accertamento, implicando la ricostruzione dell'intento negoziale perseguito dai contraenti, da luogo ad una questione di fatto, che, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, è riservata al giudice di merito, e non può dunque essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 6633; 5 marzo 2008, n. 6004; 11 ottobre 1980, n. 5451).

10. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del terzo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Torino, anche per la liquidazione delle spese processuali.