



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
UMBERTO L. C. G. SCOTTI	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto

Brevetti -
contraffazione

Ud. 08/03/2022 PU
Cron.
R.G.N. 18503/2018

SENTENZA

sul ricorso 18503/2018 proposto da:

Wam Industriale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giunio Bazzone n. 3, presso lo studio dell'avvocato Bini Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giliani Ernesto, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Aqseptence Group Carpi S.r.l. (già M.A.I.N.D. S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alcide De Gasperi n.21, presso lo studio dell'avvocato Samarughi Cédric, rappresentata e difesa dagli avvocati De Pasquale



Daniela, Mangiafico Claudio, Pappalardo Massimiliano, giusta procura in calce al controricorso e procura in calce alla memoria di costituzione di nuovi difensori;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 956/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GIUSEPPE FICHERA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Wam Industriale s.p.a. agiva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, per fare dichiarare che la Maind s.r.l. aveva contraffatto un brevetto, avente ad oggetto un metodo per la fabbricazione di eliche ed un dispositivo per la sua attuazione, di cui essa attrice era titolare.

Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda di contraffazione e, di conseguenza, inibiva la fabbricazione, l'utilizzo e il commercio della macchina e delle spirali da parte di Maind, ma rigettava le domande accessorie di risarcimento del danno, di concorrenza sleale, di assegnazione dei prodotti in proprietà e pubblicazione della sentenza.

Il gravame della Wam, volto all'accoglimento delle domande rigettate in primo grado, è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 9 aprile 2019, per mancanza di prova della commercializzazione delle eliche contraffatte, dell'eventuale profitto conseguito da Maind e del danno e per insussistenza delle condizioni richieste per la pubblicazione della sentenza.



Avverso tale pronuncia la Wam Industriale ha presentato ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di ricorso, resistiti da Aqseptence Group Carpi s.r.l. (già Mind). Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto non provata la commercializzazione dei beni oggetto della contraffazione industriale, sussistendo invece circostanze gravi, precise e concordati da cui desumere l'avvenuta commercializzazione e l'esistenza del danno a carico del titolare del diritto di privativa.

Il motivo in esame, dietro l'apparente deduzione di plurime violazioni di legge e gravi omissioni motivazionali, in realtà tenta di indurre questa Corte ad una rivalutazione degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, il quale, conformemente all'avviso del primo giudice, ha ritenuto che il quadro indiziario risultante dall'istruttoria espletata non consentisse di ritenere provata l'effettiva commercializzazione delle eliche contraffatte. Esso è dunque inammissibile.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2697, 121, comma 2, c.p.i. e 24 Cost., per non avere il giudice di merito ammesso l'interrogatorio formale, ovvero comunque disposto la comparizione in udienza del legale rappresentante di Maind.

Il terzo motivo denuncia violazione dei parametri normativi poc'anzi indicati, nonché degli artt. 2711, comma 2, 2711, comma 2, 210 e 212 c.p.c., per non avere ordinato l'esibizione di scritture contabili e documenti che sarebbero stati idonei a provare la commercializzazione dei beni costituenti contraffazione brevettuale.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 24 Cost. e omessa motivazione, in ordine alla mancata acquisizione della descrizione effettuata dall'ufficiale giudiziario



Francesco Iacuzio presso i locali di Maind, comprensiva di rilievi fotografici.

Il quinto motivo denuncia violazione dei suindicati parametri normativi e vizio di motivazione, per non avere ammesso una consulenza tecnica contabile, al fine di conoscere il numero di esemplari della macchina per la fabbricazione delle eliche che si assume realizzate e commercializzate da Mind.

Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 244 e 245 c.p.c. e 24 Cost. e omessa motivazione, per non avere la Corte bolognese ammesso in appello, in quanto dispensabile ex art. 345, comma 3, c.p.c., la prova per testi formulata dall'appellante, diretta a provare la vendita delle eliche da parte di Maind.

Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere esaminato il fatto che Maind aveva venduto a Gida s.p.a. e Enia s.p.a. le "spire" contenute negli impianti di queste società, nonostante le risultanze fotografiche non contestate dall'appellata.

L'ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 233 e 237 c.p.c., 24 Cost., nonché vizio di motivazione, per non avere ammesso il giuramento decisorio del legale rappresentante dell'appellata, in relazione alla vendita di eliche a Eni e Gida, ai fini della prova della commercializzazione delle eliche.

I suddetti motivi, come rilevato dal Procuratore Generale, possono essere esaminati congiuntamente e rigettati.

La Corte territoriale ha dato ampia spiegazione delle ragioni che inducevano a respingere le richieste istruttorie formulate dall'appellante Wam per dimostrare la commercializzazione delle eliche a mezzo delle macchine oggetto di contraffazione (prova per testi, interrogatorio formale e audizione in udienza del legale rappresentante di Mind), in quanto tardivamente proposte in primo grado a conferma



di documentazione fotografica, asseritamente comprovante la vendita delle pale contraffatte, depositata tardivamente in giudizio, risultando irrilevante che i fatti ivi rappresentati non fossero stati contestati.

Né si trattava, come rilevato dalla Corte d'appello con valutazione incensurabile in sede di legittimità, di documenti ammissibili in appello in quanto indispensabili ai fini della decisione, ex art. 345 c.p.c., nella versione applicabile *ratione temporis*.

Analogamente, il rigetto della prova testimoniale è stato motivato dai giudici di merito anche per intrinseca irrilevanza, in quando diretta a confermare documentazione (fatture di acquisto di eliche da altra società) inidonea a dimostrare la coincidenza tra le eliche rinvenute nel corso della descrizione e quelle riferibili alle suddette fatture.

Con riguardo al giuramento decisorio richiesto dalla ricorrente, si deve ricordare che la sua formula deve essere tale che, a fronte della prestazione del giuramento, al giudice non resta altro che verificare *l'an iuratum sit*, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, e la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito, il quale nella specie l'ha compiuta (vd. pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione incensurabile in sede di legittimità (vd. Cass. n. 9831 del 2014, n. 24025 del 2009).

Analogamente, la decisione di esperire una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, sebbene quest'ultimo sia tenuto a motivare il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, come ha fatto la Corte territoriale (vd. pag. 5 della sentenza impugnata).

Con riguardo all'acquisizione degli atti relativi al procedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i., la parte interessata avrebbe potuto



spontaneamente depositarli, senza necessità di invocare ordini di acquisizione da parte del giudice; per altro verso, l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è attività discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è svincolato da oneri motivazionali, restando il provvedimento di rigetto dell'istanza non sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (vd. Cass. n. 27412 del 2021).

Il nono motivo, che denuncia violazione dell'art. 126 c.p.i. e vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito ordinato la pubblicazione della sentenza su un giornale nazionale e su uno locale, è inammissibile, trattandosi di una misura discrezionale e insindacabile resa dal giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno ma avente natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (vd. Cass. n. 18692 del 2015). Tale orientamento, come rilevato dal Procuratore Generale, può trovare applicazione anche nell'ambito della violazione delle violazioni concernenti diritti di proprietà industriale, alla luce della dell'art. 126, comma 1, c.p.i. che con formula equivalente a quella utilizzata dall'art. 2600 c.c. stabilisce che « l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale sia pubblicata [...] in uno o più giornali [...] a spese del soccombente».

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 8200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1



quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 8 marzo 2022

Il cons. rel.

Il Presidente

