

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA 9 settembre 2005, n. 17993

(testo non originale)

Svolgimento del processo

L'ingegnere Arnaldo S. conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Enel spa chiedendo che fosse accertata la contraffazione da parte della convenuta di un suo brevetto industriale concesso su domanda del 28 maggio 1979, avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza dei consumi elettrici degli utenti, con la possibilità di intervenire sui medesimi evitando ogni interruzione della erogazione dovuta al carico eccessivo. Precisava che l'Enel il 26 gennaio del 1990 aveva chiesto la brevettazione di un prototipo di contatore che utilizzava il sistema da esso S. brevettato e quindi aveva messo in commercio un rilevante numero di siffatti prodotti. Chiedeva fossero date le consuete inibitorie e la condanna della convenuta al risarcimenti dei danni nella misura di L. 300.000.000 oltre alla fissazione di una somma per ogni ulteriore violazione, con pubblicazione della emananda sentenza.

L'Enel resisteva deducendo che il sistema dello S. non possedeva i requisiti della brevettabilità.

Sosteneva quindi che la propria soluzione tecnica non era contraffattiva in quanto anch'essa comunque nuova e diversa rispetto a quella sperimentata dallo S..

Il Tribunale escludeva la contraffazione. Riteneva tuttavia che, poiché il dispositivo Enel riproduceva una qualificante e centrale funzione del brevetto S., a questi spettasse un indennizzo, che fissava nella misura di L. 100.000.000. Rigettava ogni altra domanda dell'attore.

Proponeva appello lo S.. Resisteva e proponeva appello incidentale l'Enel.

La Corte di Roma accoglieva l'appello principale.

Il secondo giudice rilevava che il brevetto S. riguardava un particolare tipo di contatore della energia elettrica che realizza un sistema avente ad oggetto la variazione transitoria per telecomando del valore della soglia di intervento dell'interruttore, così da ridurre la potenza disponibile dell'utente in situazioni di emergenza, evitando in tali situazioni il distacco completo della fornitura".

Rilevava quindi che il contatore realizzato da Enel in base al brevetto del 1990 descriveva un dispositivo elettronico... di riduzione temporanea per telecomando della potenza disponibile all'utente nei periodi di emergenza quali crisi di generazione o della rete".

La sentenza indicava le soluzioni proposte dal brevetto S. e quelle proposte dal brevetto Enel, osservando che tra queste ultime, in tutto nove, tre riguardavano la televariazione della potenza disponibile dall'utente. Quindi rilevava che ad avviso del CTU la funzione contrassegnata con la lettera c) nel brevetto S., ovvero quella della riduzione ad opera dell'ente erogatore della potenza disponibile proporzionalmente alla potenza contrattuale e sulla base del confronto tra tale potenza disponibile e quella assorbita dall'utente, costituiva nucleo qualificante del relativo brevetto, avente natura originale. Rilevava pure che a parere dello stesso CTU la soluzione tecnica con la quale Enel aveva realizzato la stessa funzione era diversa da quella adottata dallo S..

La sentenza impugnata rilevava tuttavia che tali conclusioni del CTU non potevano essere condivise in ragione della loro apoditticità e della loro mancanza di riferimento oggettivo allo stato dell'arte ed ancora in ragione delle dettagliate e precise argomentazioni della CT di parte S. che sostenevano la coincidenza delle soluzioni di Enel con quelle del brevetto antecedente, in definitiva, secondo la Corte romana, (foglio 10 in particolare), l'Enel quando nel 1990 brevettò un congegno che serviva a rilevare a distanza le variazioni di consumo di energia da parte dell'utente con un sistema di segnali capaci di registrare sia la potenza assorbita che il carico della rete, e di intervenire a distanza sulla erogazione, adottò "nella funzione centrale ed essenziale" il sistema proposto per la prima volta da S. ed ancora coperto da protezione, ancorché studi e ricerche le avessero consentito di affinare le tecniche, le procedure e l'uso di materiali più progrediti per realizzarlo.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Enel spa.

Ha quindi proposto ricorso l'ingegnere Arnaldo S.. Al ricorso dello S. ha resistito con controricorso Enel proponendo anche un ricorso incidentale che a sua volta allega le doglianze già oggetto del suo ricorso principale. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono essere tutti preliminarmente riuniti. Va quindi rilevato che il ricorso S., che è successivo al ricorso Enel, assume perciò stesso il valore di ricorso incidentale autonomo.

Pertanto il controricorso di Enel vale per l'appunto come controricorso al predetto ricorso incidentale.

Deve essere quindi, ancora preliminarmente, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da Enel, il quale avanza doglianze coincidenti con quelle formulate con il ricorso principale. Infatti la giurisprudenza di questa Corte Suprema da tempo ha dato luogo ad un orientamento dal quale il collegio non ha motivo per dissentire, secondo il quale la consumazione del diritto alla impugnazione conseguente alla proposizione di un ricorso per Cassazione esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura ovvero anche ripetere quelle avanzate con il proprio ricorso, con un ricorso incidentale. Siffatto ricorso pertanto, se proposto, va dichiarato inammissibile (cass. 15407 del 2000).

2. Con il primo motivo del suo ricorso principale Enel lamenta la violazione degli artt. 2585 e 2586 c.c., degli artt. 1, 1bis, 12, 14, 16 e 77 del r.d. n. 1127 del 1939, e 2697 c.c.. Lamenta altresì la motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente sui relativi punti decisivi della controversia. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, muovendo dalla esatta considerazione della comunanza di funzione tra i due brevetti, quella di consentire un intervento a distanza attraverso il contatore installato presso l'utente sui consumi di questi, anche erogando energia in misura minore da quella contrattualmente prevista ovvero addirittura interrompendola, allo scopo di fare fronte a carenze di energia da distribuire sulla rete, ha mancato di considerare che oggetto del brevetto e della sua protezione non è la funzione realizzata ma l'idea inventiva che consente di realizzarla. L'idea inventiva alla base del suo brevetto, ovvero il trovato da questo rivendicato, non è stata considerata nella sua diversità proprio per detto errore di fondo nel ragionamento del giudice del merito, ad onta delle inequivoche risultanze istruttorie tecniche. La sentenza impugnata, oltre ad avere commesso siffatto errore, sarebbe quindi carente di motivazione circa le predette risultanze, che la ricorrente richiama, e quindi illogica laddove dubita della affermazione del CTU secondo il quale l'idea posta a base del brevetto S. era, nella metà degli anni ottanta, oramai nota alla tecnica per la ragione del tutto arbitraria che invece i progressi tecnici sarebbero sempre di lunga durata.

2.a. Osserva la Corte che, anzitutto, come la ricorrente afferma, oggetto del brevetto è l'idea inventiva, ovvero la nuova invenzione (art. 2585 c.c.) implicante un'attività inventiva (art. 12 l. Inv.) ed atta ad avere una applicazione industriale.

La legge speciale all'art. 14, come è noto, si preoccupa di chiarire l'apparente ridondanza dell'art. 12, precisando che una invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, quest'ultimo a sua volta delineato nei commi successivi al primo, e più ancora all'art. 16, ove si chiarisce che un'invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Conseguenza che, essendo la invenzione il risultato di una trasposizione di leggi della natura dentro un congegno destinato a risolvere un problema allo stato non risolto, altro è il problema ed altro è la invenzione. Il problema è l'ostacolo alla realizzazione di un obiettivo industriale, ovvero di una funzione industriale intesa quale finalità comportante un risultato industriale, la quale si realizza se il problema si supera; dal suo canto l'invenzione è l'idea che consente di realizzare questa funzione superando, appunto, il problema.

Nel caso che ne occupa la funzione ancora da realizzare per la presenza di irrisolti problemi tecnici era quella di intervenire a distanza sul consumo dell'utente da parte dell'erogatore attraverso il punto di contatto rappresentato dal contatore installato.

L'idea inventiva è stata quella che ha consentito di risolvere i problemi tecnici, anche combinando idee già note, e pertanto di realizzare il predetto intervento a distanza. Tuttavia, va notato in via di principio, l'identità della funzione da realizzare tra i due brevetti non dimostra affatto l'identità della idea inventiva, ben potendo un medesimo problema essere risolto diversamente, attraverso distinte soluzioni tecniche, ciascuna, pertanto, proteggibile perchè originale (Cass. n. 13863 del 1999).

Va quindi osservato, sempre in via di principio ed in considerazione anche della funzione nomofilattica che spetta alla Corte di Cassazione, che la diagnosi di contraffazione deve basarsi su quel delicato giudizio di valore cui dà luogo l'accertamento della non evidenza. L'invenzione, s'è detto innanzi, si ha quando il trovato non era, prima della domanda di brevetto, raggiungibile da un tecnico del ramo in quanto risultante in modo evidente dallo stato della tecnica. Al di là di altre specificazioni di tale ricerca che in questa sede non rilevano, può dirsi che il giudizio di non evidenza, ovvero di evidenza, è centrale nell'accertamento della originalità del trovato.

Come è stato scritto con particolare autorevolezza in dottrina, esso, proprio in quanto giudizio di valore, in uno Stato di diritto deve fondarsi su di una specifica persuasività della motivazione da parte del giudice che lo emette e che nel nostro sistema processuale è il giudice del merito. Il quale deve dare conto del suo convincimento in modo che possa considerarsi esaustivo dell'esame dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti.

Orbene ritiene il collegio che la motivazione in esame non possa considerarsi soddisfacente.

3. La sentenza impugnata, anzitutto, citando la relazione di consulenza dopo avere indicato le soluzioni tecniche proposte dai due brevetti, cui si è fatto cenno in narrativa, dubita della conclusione del CTU secondo il quale la contraffazione da parte di Enel doveva escludersi perchè la "soluzione tecnica" con la quale Enel aveva realizzato la funzione che si proponeva, ovvero il controllo e la riduzione a distanza del consumo da parte dell'utente, era diversa da quella adottata dal brevetto S.. Il dubbio della Corte di merito fonda sulla osservazione per la quale, (foglio 9), " se la funzione in questione era originale e nuova alla data della domanda di brevetto non si vede come

essa potesse diventare improvvisamente nota e di pubblico dominio a distanza di pochi anni quando come è noto i progressi della scienza sono sempre di lunga durata".

Orbene anzitutto emerge dalla lettera della sentenza che mentre il tecnico ha ragionato in termini di soluzioni tecniche adottate per realizzare una funzione, conformemente al principio generale che si è rammentato, la sentenza invece valuta e dunque raffronta due funzioni anzichè due soluzioni tecniche. Con ciò ponendosi in modo errato rispetto alla esatta impostazione del problema.

Quindi va detto che l'esame dello stato del settore tecnico interessato, nel periodo anteriore alla brevettazione può fornire, come la dottrina più autorevole ha sempre chiarito, anche esaminando sentenze di merito (Trib. Milano 21 maggio 1990 n. 2541) e richiamando esperienze di ordinamenti stranieri, cosiddetta prova storica della evidenza o della non evidenza. Del tutto correttamente pertanto la difesa Enel, poiché si trattava di accertare la originalità del suo brevetto, successivo a quello S., aveva fatto riferimento allo stato delle conoscenze tecniche successive al brevetto S., per dimostrare come esso non aveva rappresentato l'unica soluzione possibile del problema in questione, dal momento che, come la giurisprudenza già citata di questa Corte Suprema (Cass. 13863 del 1999) ha chiarito, è ben possibile che per risolvere lo stesso problema possano aversi diverse soluzioni tecniche anche originali ed autonomamente brevettabili. Per negare siffatto rilievo la corte avrebbe dovuto esaminare in concreto anche il dato storico offerto e non limitarsi a negarne l'importanza sulla base di una opinabile, e comunque non chiarissima posizione astratta, quale quella della lunga durata dei progressi della scienza.

Parimenti insufficiente appare la motivazione dell'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio e delle ragioni della non condivisione della relative conclusioni. Il giudice del merito può discostarsi dalla soluzione tecnica offerta dal consulente tuttavia, se come nel caso di specie ritiene di dissentire dalla affermazione di diversità dei due brevetti per avere Enel adottato, tra l'altro "tecniche" diverse (foglio 10 riga 18) da quelle di S., attraverso il giudizio di non evidenza deve chiarire perchè non si è creduto alla circostanza ovvero al rilievo della adozione di tecniche diverse, oppure perchè questa non hanno dato luogo alla novità rivendicata.

Nel caso di specie l'insufficienza appena descritta del ragionamento del giudice del merito conduca ad una conclusione tautologica ed assertiva. La sentenza infatti (foglio 12) scrive che "la conclusione non può che essere la contraffazione da parte dell'Enel del brevetto S., avendo l'ente sfruttato la funzione centrale e qualificante di questo, sicuramente nuova ed originale, senza che la marginali diversità tecniche attuativa valessero a differenziare il proprio brevetto dall'altro". La corte in questo modo ribadisca di aver ricercato, erroneamente, l'originalità della funzione, cosicchè non si comprende la marginalità delle differenze tecniche che pur ammetta.

La doglianza è fondata.

3. Tale fondamento assorbe la trattazione dei restanti motivi del ricorso principale e di quello incidentale autonomo dello S., il quale è ammissibile contrariamente a ciò che sostiene la difesa Enel sotto il profilo di cui all'art. 366 c.p.c. n. 3, dal momento che la narrazione dei fatti della causa, ancorché diffusa dentro la trattazione dei motivi, è stata effettuata e dunque rende autosufficiente l'atto. Le doglianze in esso esposte concernono la determinazione del risarcimento spettante a seguito della contraffazione, ovvero ai sensi dell'art. 86 l. inv. e l'ordine, mancato, di pubblicazione della sentenza.

5. Il ricorso Enel va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che la deciderà provvedendo anche sulle spese di questa fase, pronunciando anzitutto sulla pretesa contraffazione alla stregua dei principi appena richiamati.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso della Spa ENEL. Dichiarata assorbiti i restanti motivi dello stesso ricorso principale nonché il ricorso dello S.. Dichiarata inammissibile il ricorso incidentale di Enel. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma anche per le spese del giudizio di Cassazione.

In Roma, il 17 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria 9 settembre 2005.