

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/04/2024) 17/04/2024, n. 10354*PROCEDIMENTO CIVILE > Nullità**PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE > Valutazione delle prove**PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE > Onere della prova***Intestazione**

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

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Relatore

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11671/2023 R.G. proposto da:

PEUGEOT MOTOCYCLES Sas, PEUGEOT MOTOCYCLES ITALIA Srl IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VICOLO DELL'ORO, 24, presso lo studio dell'avvocato COEN ROBERTO (omissis) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PRADO IURI MARIA (omissis), TORNATO ALBERTO (omissis),

- ricorrente -

contro

PIAGGIO & C. Spa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, 39, presso lo studio dell'avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati BERTI ARNOALDI VELI ELISABETTA (omissis), SENA GIUSEPPE (omissis), GUGLIELMETTI GIOVANNI (omissis),

- controricorrente -

nonché contro

GMR MOTOR Srl, MOTORKIT Snc DI A.A. E C, GIPI MOTOR DI B.B.,

- intimati -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 87/2023 depositata il 16/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 87/2023, pubblicata il 16/1/2023, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado pronunciata nei giudizi riuniti promossi: (a), nel 2014, dalla Piaggio Spa, "società italiana leader nella progettazione e produzione di scooter e motociclette", tra cui "il motociclo a tre ruote di cui due ruote anteriori sterzanti denominato MP3, un prodotto tecnologicamente all'avanguardia, per lo sviluppo del quale Piaggio ha messo a punto diverse invenzioni protette da brevetti di sua titolarità, tra cui il brevetto europeo con tutela estesa all'Italia EP 1561612B1, ("EP'612" o "Brevetto"), "dispositivo anti-rollo per veicolo", depositato il 1° febbraio 2005 e concesso il 2 settembre 2009, convalidato in Italia con traduzione depositata il 26 novembre 2009, nei confronti della società italiana Peugeot Motocycles Italia Srl in liquidazione, che si occupa della commercializzazione in Italia di "un modello di motociclo a tre ruote, con due ruote anteriori sterzanti, denominato "Metropolis", dotato di un sistema antirollo ritenuto interferente con il brevetto con EP'612", nonché delle società Motorkit Snc di A.A.e C. (già Motorkit Sas di A.A.e C.), GI.PI. Motor di B.B. e GMR Motor Srl, al fine di sentire accertare che la importazione, distribuzione e commercializzazione del "Metropolis" costituiscono contraffazione, inter alia, della frazione italiana di EP'612 e atti di concorrenza sleale per imitazione servile e emettere le conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie; (b) dalla società francese Peugeot Motocycles Sas, capogruppo che si occupa della produzione, importazione e commercializzazione del "Metropolis", nei confronti della Piaggio Spa, per sentire accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto EP' 612 .

Il Tribunale, all'esito di due consulenze tecniche svolte nei due giudizi riuniti (di cui una seguita da un supplemento, affidate ai consulenti Ing. C.C., quella relativa alla causa sulla nullità del brevetto, e Ing. D.D., quella relativa alla contraffazione), aveva rigettato la domanda di nullità di EP'612 proposta da Peugeot Francia, stante la ritenuta sussistenza dei necessari requisiti di novità e altezza inventiva, aveva accertato che il modello Metropolis costituisce contraffazione letterale delle rivendicazioni 1, 2 e 5 di EP'612, riconoscendo una "convergenza pressoché integrale degli esiti raggiunti dai due consulenti" (e disponendo le misure consequenziali di legge della inibitoria e dell'ordine di ritiro dal mercato dei prodotti recanti il dispositivo antirollo contraffatto) e aveva dichiarato assorbita la domanda di concorrenza sleale promossa da Piaggio, mentre aveva rigettato le domande risarcitorie (per insufficiente e tempestiva allegazione da parte di Piaggio del danno), di distruzione dei mezzi di produzione e di pubblicazione della sentenza, anch'esse promosse da Piaggio.

In particolare, il Tribunale, come evidenzia la Corte d'appello, sotto il profilo dell'altezza inventiva, aveva ritenuto che le due consulenze fossero giunte a pressoché identiche conclusioni fatta eccezione per l'antiorità "GB'167" (antiorità che il ctu C.C. aveva reputato distruttiva)" e, discostandosi sul punto dalla perizia dell'Ing. C.C., aveva concluso per la sussistenza di altezza inventiva anche rispetto a GB'167, valorizzando: "da un lato, la circostanza che nell'antiorità GB'167 l'elemento di blocco non potesse essere inserito in modo permanente, ma potesse essere azionato solo premendo un pedale-comando, così non assicurando lo stesso risultato tecnico garantito dal brevetto EP'612; dall'altro lato, la circostanza che tale antiorità riguardasse due ruote posteriori e non anteriori, senza spiegare come lo stesso risultato tecnico potesse essere raggiunto con due ruote anteriori". Quanto all'accertata contraffazione, il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di Peugeot circa l'estraneità del modello "Metropolis" dall'ambito di protezione brevettuale, stante la presenza di un dispositivo a doppio quadrilatero, non due, con una sola sospensione, considerato che "(a) la rivendicazione 1 non richiede la presenza di un singolo quadrilatero, bensì di una "struttura a quadrilatero articolato", espressione che "indica qualunque soluzione in cui sia presente almeno un quadrilatero ..." e che "..." conseguentemente ricomprende sia i sistemi che presentano un solo quadrilatero articolato sia quelli che ne hanno due".

I giudici di appello hanno accolto il gravame principale proposto dalle società Peugeot soltanto in punto di ordine di ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione, emesso a carico della società italiana e revocato, e hanno accolto parzialmente il gravame incidentale della Piaggio, condannando la

Peugeot italiana a risarcire alla prima i danni subiti, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, secondo le disposizioni impartite con separata ordinanza.

La Corte d'appello ha così descritto, sulla base della traduzione italiana in atti, la privativa industriale per cui è causa: a) il brevetto EP'612 "ha a oggetto un dispositivo anti-rollio per veicoli a tre o quattro ruote, avente lo scopo di impedire il pendolamento e garantire la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione di marcia, in particolare quando il veicolo procede a velocità molto bassa o durante le soste"; b) nel dettaglio, il brevetto "riguarda un dispositivo anti-rollio per veicoli dotati di sistema sterzante anteriore e struttura a quadrilatero articolato e due sospensioni anteriori indipendenti, comprendente almeno un elemento di arresto, solidale a un elemento della struttura a quadrilatero nei suoi movimenti di rollio, almeno un elemento di blocco per bloccare la posizione dell'elemento di arresto, impedendo i movimenti di rollio della struttura a quadrilatero, e un gruppo di stazionamento, guidato da mezzi di controllo, per comandare l'elemento di blocco"; c) il dispositivo anti-rollio "è composto da un freno a disco (n. 50), in cui si riscontra un elemento di arresto (n. 2) solidale con un elemento del meccanismo a quadrilatero articolato e un elemento di blocco a pinza (n. 3) che blocca l'elemento di arresto" e il meccanismo di blocco viene "attivato tramite il gruppo di stazionamento (n. 4), il quale, a sua volta, viene attivato dai mezzi di comando".

La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha specificamente respinto il motivo di gravame, in punto di eccepita insufficiente descrizione del brevetto, rilevando che le due consulenze erano state concordi sul fatto che il titolo di privativa deve considerarsi sufficientemente descritto, poiché spiega come ottenere il blocco del quadrilatero articolato (rivendicazione 1) ed eventualmente, quando si renda necessario, anche delle sospensioni (rivendicazione 2), e il motivo di gravame, attinente alla mancata valutazione di altra anteriorità, una domanda di brevetto tedesca "DE'473", ribadendo, come già ritenuto dal Tribunale, che tale anteriorità era stata introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale nei giudizi riuniti, malgrado non si trattasse di un documento sopravvenuto, essendo già in possesso di Peugeot che lo aveva depositato nel 2018 nel parallelo giudizio francese, e ritenendo che "la possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell'esito dell'indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell'art. 345 cpc".

La Corte d'appello ha poi respinto il terzo motivo di appello, incentrato sulla carenza di altezza inventiva del brevetto EP'612 e sulla non corretta valutazione compiuta dal Tribunale: a fronte della parte della sentenza di primo grado in cui si era ritenuto irrilevante, ai fini dell'attacco all'originalità, l'anteriorità "GB'167", (" in quanto non garantirebbe il medesimo effetto tecnico garantito da EP'612, soprattutto perché nel brevetto GB'167: (a) l'elemento di blocco non potrebbe essere inserito in modo permanente dal conducente, cui è consentito azionarlo soltanto premendo il pedale e (b) la soluzione prevede un veicolo a tre ruote con il treno posteriore non sterzante e una ruota anteriore sterzante, senza spiegare come il medesimo risultato possa essere raggiunto con due ruote sterzanti anteriori"), l'appellante, in via principale, Peugeot obiettava che la valutazione del Tribunale si era risolta in un "mero esame di novità, non certo di originalità" e che il giudicante aveva ommesso di interpretare correttamente, come invece avrebbe fatto se avesse seguito l'insegnamento della CTU C.C., l'anteriorità GB'167 (che già: "(a) consentiva l'inserimento permanente del blocco dell'oscillazione (a riguardo, Peugeot cita un passaggio del documento relativo a GB'167 in cui viene utilizzato il verbo "locking" che presupporrebbe, in tesi, una azione di bloccaggio con effetto completo e permanente); e (b) illustrava come la soluzione fosse identicamente riproducibile anche con due ruote sterzanti anteriori e non posteriori").

La Corte di merito ha osservato che il giudizio del Tribunale doveva essere invece pienamente condiviso, avendo il giudice di primo grado ben spiegato le ragioni per le quali si era discostato dalla conclusione del CTU C.C., il quale, pur valutando sussistente il requisito della novità, aveva ritenuto che la rivendicazione 1 fosse priva del requisito dell'altezza inventiva o originalità. Invero, premesso che il

trovato tedesco "GB'167" è relativo a "un veicolo con un treno posteriore non sterzante e una sola ruota anteriore sterzante" e si limita ad affermare che "una soluzione con due ruote anteriori sterzanti e rollanti sia "simile a" quello già descritto dal documento, senza però spiegare come realizzare una tale soluzione alternativa", ad avviso della Corte, "il frammento del documento relativo all'antiorità GB'167 citato da Peugeot a p. 31 dell'atto di appello si limita a evidenziare come sia "vantaggioso" bloccare il "movimento del corpo sull'asse quando il veicolo è a riposo o a bassa velocità nel traffico" senza però specificare e illustrare gli strumenti tecnici con cui raggiungere tale blocco" e non risultava chiarito neppure che l'elemento di blocco potesse essere inserito in modo permanente dal conducente e non solo in forza di una specifica azione del medesimo. Di conseguenza, come ben rilevato dal Tribunale (secondo il quale, quanto alla possibilità di ottenere un blocco permanente, solo in "EP'612" era previsto un inserimento permanente del sistema di blocco anche a veicolo parcheggiato, mentre, quanto alla riproducibilità della soluzione di "GB'617" anche in un veicolo con due ruote anteriori sterzanti, "assunto GB'167 come closest prior art, ed applicando il metodo del could-would approach, "... non pare di poter fondatamente concludere che l'esperto sarebbe stato incitato ad innestare sul trovato di GB'167 un sistema di sterzo anteriore su due ruote per risolvere il problema tecnico affrontato da EP'612"), "non appare ovvio che, partendo dalla closest prior art, il medesimo risultato tecnico ottenuto dal brevetto di Piaggio sarebbe stato raggiunto dall'esperto del settore senza alcuna ulteriore attività inventiva" e ciò valeva anche avuto riguardo ad una valutazione "combinata o congiunta" dell'antiorità "GB'617" con altre.

Non è stato accolto neppure il quarto motivo di gravame, con il quale Peugeot sosteneva l'erroneità dell'accertamento della contraffazione per interferenza con il brevetto "EP'612", operato in primo grado (in quanto il modello Metropolis non presenterebbe una struttura a quadrilatero articolato, le sospensioni come elementi ulteriori rispetto al quadrilatero, né operanti in maniera indipendente, né ulteriori elementi di blocco delle sospensioni), osservando che la struttura e le caratteristiche del brevetto e del modello Metropolis erano state ben descritte nelle due consulenze tecniche, non tra di loro contraddittorie, cosicché si poteva affermare che: a) il Metropolis presenta una "struttura a quadrilatero articolato", precisamente, un "sistema sterzante a doppio quadrilatero articolato", sistema rientrante nell'ambito di tutela di EP'612, avuto riguardo ad una locuzione "quadrilatero articolato" interpretata in senso ampio cosicché "il brevetto di Piaggio ricomprende "qualunque soluzione in cui (almeno) un quadrilatero sia presente nel sistema di supporto delle ruote sterzanti di veicoli"; b) Metropolis presenta altresì le sospensioni indipendenti ("come precisa l'Ing. D.D. nel descrivere il funzionamento delle sospensioni del Metropolis23, "lo stesso sistema articolato assolv"e" sia alla funzione di rendere indipendenti i movimenti delle ruote anteriori destra e sinistra del veicolo, sia alla funzione di consentire il pendolamento laterale, o rollio, del veicolo" e ancora "poiché la sospensione elastica 47 è deformabile il sistema non è rigido, e le due ruote anche a veicolo inclinato conservano la possibilità di muoversi in modo indipendente grazie alla deformabilità della sospensione elastica") e ciò è quello che conta, non risultando dal brevetto "EP'612" che le sospensioni debbano anche essere "distinte ed esterne". In definitiva, l'interferenza era stata correttamente accertata rispetto alle rivendicazioni 1 (il Metropolis presenta un sistema sterzante a doppio quadrilatero articolato e sospensioni indipendenti), 2 (che afferma che il gruppo di stazionamento agisce anche sui dispositivi di arresto delle sospensioni, risultato riprodotto anche nel Metropolis, "ove il blocco del rollio determina anche il blocco delle sospensioni") e 5 (letteralmente riprodotta nel Metropolis). Non potevano essere prese in considerazione le ulteriori relazioni tecniche depositate da Peugeot con l'atto d'appello, trattandosi di documenti nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc.

Quanto all'appello incidentale di Piaggio, in punto di rigetto da parte del Tribunale delle domande risarcitoria, la Corte territoriale ha rilevato che Piaggio aveva formulato tempestiva domanda in tal senso fin dall'atto di citazione nel giudizio di contraffazione, cosicché, una volta accertata la contraffazione delle rivendicazioni 1,2 e 5 di "EP'612", la italiana Peugeot doveva essere condannata al

risarcimento dei danni, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio, avendo sul punto Piaggio articolato già in primo grado richieste istruttorie.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 22/3/2023, Peugeot Motocycles Sas e Peugeot Motocycles Italia Srl in liquidazione propongono ricorso per cassazione, notificato il 17/5/2023, affidato a sei motivi, nei confronti di Piaggio & C. Spa (che resiste con controricorso) e di Motorkit Snc di A.A. E C., GI PI. Motor di B.B., GMR Motor Srl, (che non svolge difese).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Le ricorrenti lamentano : a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 45, comma 1, e 48 c.p.i. , per non avere la Corte di Appello, nell'esaminare la validità di EP'612 alla luce di GB'167, "eseguito il giudizio "di originalità, n.d.r." che secondo legge avrebbe dovuto eseguire", limitandosi a indagare la novità estrinseca del trovato alla luce di GB'167; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 51, comma 2, e 52, commi 1, 2 e 3 c.p.i. , per avere, nel determinare l'ambito di protezione del Brevetto, la Corte di Appello operato una "indebita alterazione della rivendicazione "indipendente di EP'612, n.d.r.", ampliando l'ambito di protezione attraverso la rimozione della necessaria caratteristica, consistente nel blocco dei dispositivi di arresto-corsa, relegandola al rango di caratteristica non necessaria"; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 51, comma 2, 52, commi 1, 2 e 3, e 66, comma 1, c.p.i. in quanto il giudizio di non contraffazione sarebbe viziato perché "eseguito sulla scorta di una definizione dell'ambito di tutela del brevetto fatta in violazione o falsa applicazione di legge"; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 345 c.p.c. in quanto la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione una serie di pareri tecnici, prodotti in giudizio da Peugeot per la prima volta con l'atto di citazione in appello (vale a dire i pareri del Sig. E.E., del Prof. F.F. e dell'Ing. G.G. e la Dichiarazione H.H. - I.I., cfr. All. 5, 6, 7 e 8 di Peugeot sub R.G. 3052/2021), "sbrigativamente" motivando "di non poter prendere in considerazione quei documenti alla luce del 'divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell'art. 345 cpc"; e) con il quinto motivo, la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 125 c.p.i. per avere la Corte di Appello accolto la domanda risarcitoria di Piaggio, nonostante questa fosse "affetta da un evidentissimo e insanabile difetto originario di allegazione"; f) con il sesto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ossia che la domanda di Piaggio di risarcimento del danno non sarebbe stata supportata da alcuna allegazione, e che la Corte di Appello si sarebbe limitata alla "vacua considerazione secondo cui Piaggio avrebbe formulato tempestiva domanda".

2. La prima censura è inammissibile.

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello, nell'esaminare la validità del brevetto "EP'612" alla luce dell'antiorità britannica "GB'167" non avrebbe "eseguito il giudizio "di originalità" che secondo legge avrebbe dovuto eseguire", ma si sarebbe limitata a indagare la "novità estrinseca" del trovato alla luce di "GB'167". In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove si è respinta l'allegazione di Peugeot di nullità del brevetto per mancanza di attività inventiva "sulla constatazione che l'antiorità considerata "non assicura il medesimo risultato tecnico che si ottiene con il brevetto"", mentre "il fatto che l'antiorità raggiunga o no il medesimo effetto tecnico", vantato dal brevetto di cui si esamina la validità, non ha alcun rilievo ai fini del giudizio sulla originalità o novità intrinseca o altezza inventiva del trovato, occorrendo valutare, diversamente, se, per il tecnico del ramo, la soluzione brevettata "sarebbe risultata in modo evidente da quello stato della tecnica, come prescrive l'art.48 c.p.i.", e quindi se essa "si stacchi o no, dal punto di vista dell'originalità, dalla soluzione anteriore" .

Quindi, la Corte d'appello, con riferimento alla caratteristica principale del brevetto, quella relativa alla "possibilità di ottenere un blocco permanente", ha considerato irrilevante l'antiorità britannica,

limitandosi, erroneamente, a rilevare che "essa "non assicura il medesimo risultato tecnico"", mentre, nell'esaminare la seconda pretesa caratteristica del brevetto (e quindi la riproducibilità della soluzione del brevetto "GB'167" "anche in un veicolo con due ruote anteriori sterzanti") ha affermato che non sarebbe ovvio che il medesimo risultato tecnico ottenuto dal brevetto di Piaggio "sarebbe stato raggiunto dall'esperto del settore senza alcuna ulteriore attività inventiva", senza però "spiegare come".

La Corte d'appello, nell'esaminare il terzo motivo di gravame di Peugeot, con il quale si contestava specificamente il mancato vaglio da parte del Tribunale dell'altezza inventiva del brevetto di cui era contestata la validità, ha puntualmente osservato, premesso che il trovato "GB'167" è relativo a "un veicolo con un treno posteriore non sterzante e una sola ruota anteriore sterzante" e si limita ad affermare che "una soluzione con due ruote anteriori sterzanti e rollanti sia "simile a" quello già descritto dal documento, senza però spiegare come realizzare una tale soluzione alternativa", che "il frammento del documento relativo all'antiorità GB'167 citato da Peugeot a p. 31 dell'atto di appello si limita a evidenziare come sia "vantaggioso" bloccare il "movimento del corpo sull'asse quando il veicolo è a riposo o a bassa velocità nel traffico" senza però specificare e illustrare gli strumenti tecnici con cui raggiungere tale blocco" e non risultava chiarito neppure che l'elemento di blocco potesse essere inserito in modo permanente dal conducente e non solo in forza di una specifica azione del medesimo; in sostanza, il sistema di blocco di "GB'167" non assolve alla medesima funzione antirollio del gruppo di stazionamento rivendicato da EP'612, in quanto in "GB'167" l'elemento di blocco non può essere inserito in modo permanente dal conducente, ma viene azionato solo quando questi preme il pedale, e, a tale differenza, si aggiungeva la presenza, nella rivendicazione 1, di EP'612, delle due ruote sterzanti anteriori (non posteriori come nell'antiorità britannica) e delle sospensioni indipendenti. Di conseguenza, condividendo la Corte il giudizio del Tribunale (secondo il quale, quanto alla possibilità di ottenere un blocco permanente, solo in "EP'612" era previsto un inserimento permanente del sistema di blocco anche a veicolo parcheggiato, mentre, quanto alla riproducibilità della soluzione di "GB'617" anche in un veicolo con due ruote anteriori sterzanti, "assunto GB'167 come closest prior art, ed applicando il metodo del could-would approach, "... non pare di poter fondatamente concludere che l'esperto sarebbe stato incitato ad innestare sul trovato di GB'167 un sistema di sterzo anteriore su due ruote per risolvere il problema tecnico affrontato da EP'612"), "non appare ovvio che, partendo dalla closest prior art, il medesimo risultato tecnico ottenuto dal brevetto di Piaggio sarebbe stato raggiunto dall'esperto del settore senza alcuna ulteriore attività inventiva" e ciò valeva anche avuto riguardo ad una valutazione "combinata o congiunta" dell'antiorità "GB'617" con altre.

Questa la ratio decidendi della Corte di appello in merito alla sussistenza dell'attività inventiva di EP'612 a fronte di GB'167 in risposta al terzo motivo di appello di Peugeot.

Non si può quindi ritenere che la Corte d'appello (come il Tribunale) si sia sottratta al necessario vaglio del requisito della novità intrinseca o originalità del brevetto di cui era contestata la validità. La ricorrente ha estrapolato e decontestualizzato alcuni passaggi motivazionali della decisione ("l'antiorità che si pretende distruttiva non assicura il medesimo risultato tecnico che si ottiene con il brevetto qui in contestazione", pag. 14 della sentenza), trascurando tutti gli altri, addebitando alla Corte d'appello di aver valutato soltanto la novità e non anche l'attività inventiva.

Deve poi inoltre rilevarsi che, come chiarito da questa Corte (Cass. 233232/2019) "l'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato".

Orbene non si tratta, in realtà, di questione di violazione della norma di legge sul requisito della altezza inventiva, asseritamente confusa con il requisito della novità, ma semmai di motivazione inadeguata e apodittica in relazione ad un accertamento di fatto che è riservato al giudice del merito.

Ma la ricorrente non denuncia vizio motivazionale, a parte un vago accenno al fatto che non sarebbe spiegato, in sentenza, il perché di quanto affermato.

Il vizio di motivazione apparente non è stato perciò denunciato in modo puntuale e specifico.

Inoltre, in relazione al tema come sia soddisfatto l'obbligo di motivazione se il giudice, sulla traccia della c.t.u., ritenga che l'esperto del ramo, partendo da una certa prior art, non avrebbe pensato alla soluzione poi brevettata, comunque la censura avrebbe dovuto essere più specifica, considerato che i giudici del merito e la seconda c.t.u., in dissenso dalla c.t.u. C.C., affermano che non vi erano elementi per ritenere che il tecnico del ramo ci avrebbe pensato.

3. La seconda censura, con la quale si denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 51, comma 2, e 52, commi 1, 2 e 3 c.p.i., è inammissibile.

Peugeot lamenta che, nel determinare l'ambito di protezione del Brevetto, il dispositivo antirollio per un certo tipo di veicoli, la Corte di Appello abbia operato una "indebita alterazione della rivendicazione "indipendente di EP'612", ampliando l'ambito di protezione attraverso la rimozione della necessaria caratteristica, consistente nel blocco dei dispositivi di arresto-corsa, relegandola al rango di caratteristica non necessaria".

Secondo la ricorrente, il problema tecnico la cui soluzione è offerta dal trovato Piaggio ("il fatto che il gruppo di stazionamento agisce, oltre che sull'elemento di blocco, su quei dispositivi di arresto corsa ... delle sospensioni anteriori"), sulla base delle rivendicazioni 1 e 2.

Ad avviso della ricorrente, invece, la Corte d'appello, nell'interpretare le rivendicazioni, avrebbe "ampliato l'ambito di protezione attraverso la rimozione di una necessaria caratteristica". Si censura la parte della sentenza impugnata alle pagg. 10-11 e 15.

La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha specificamente respinto il motivo di gravame, in punto di eccepita insufficiente descrizione del brevetto, rilevando che le due consulenze erano state concordi sul fatto che il titolo di privativa deve considerarsi sufficientemente descritto, poiché spiega come ottenere il blocco del quadrilatero articolato (rivendicazione 1) ed eventualmente, quando si renda necessario, anche delle sospensioni (rivendicazione 2).

La doglianza si risolve nel contrapporre la propria interpretazione dell'ambito di protezione del Brevetto a quella, diversa, accolta dalla sentenza impugnata, corrispondente a quella adottata dal Tribunale.

Questa Corte ([Cass., 10 maggio 2023, n. 12499](#)) ha affermato che "l'interpretazione del brevetto per invenzione industriale, a qualunque effetto sia resa, si risolve in un accertamento di fatto circa la determinazione della portata dell'invenzione e la volontà del soggetto che domanda il brevetto in ordine al contenuto del diritto di esclusiva, il quale è rimesso al giudice del merito e non è soggetto a controllo da parte della Corte di cassazione in via diretta e primaria, ma solo mediatamente, attraverso la verifica della correttezza logica e giuridica delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso dal giudice".

Peraltro, nella specie, la stessa ricorrente riconosce che la rivendicazione dipendente 2, non la rivendicazione principale 1, concerne la caratteristica di cui si discute ("Dispositivo anti-rollio (1) secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto gruppo di stazionamento (4) agisce inoltre su almeno un dispositivo di arresto corsa (14, 14') delle dette sospensioni anteriori (34, 35)"), cosicché non vi è stata alcuna "indebita alterazione" della rivendicazione principale né tantomeno una "rimozione" della caratteristica in parola dalla rivendicazione stessa, ad opera della Corte di merito.

Inoltre, nel motivo di ricorso, al fine di confutare l'interpretazione della Corte di merito, vengono riportati stralci della sola descrizione e non delle rivendicazioni 1 e 2 (il cui testo è riprodotto da Piaggio).

Ma questa Corte ([Cass. 22079/2019](#)) ha ribadito che "Ai sensi dell'[art. 52](#), comma 2, del [D.Lgs. n. 30 del 2005](#), la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione".

Questa Corte ([Cass. 3013/2023](#)) ha poi chiarito che "La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l'ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l'oggetto della rivendicazione stessa."

4. Il terzo motivo, con il quale Peugeot lamenta la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 51, comma 2, 52, commi 1, 2 e 3, e 66, comma 1, c.p.i. in quanto il giudizio di contraffazione sarebbe viziato perché "eseguito sulla scorta di una definizione dell'ambito di tutela del brevetto fatta in violazione o falsa applicazione di legge", è parimenti inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al precedente motivo. Invero anche nel suddetto motivo la ricorrente basa la propria censura su una propria interpretazione - una radicale alterazione - del tenore letterale delle rivendicazioni 1 e 2 di EP'612 (sull'assunto che il suddetto brevetto protegga "una soluzione che prevede il blocco del quadrilatero articolato nonché la previsione di sospensioni indipendenti dotate di specifici elementi di arresto"), con la conseguente insussistenza di contraffazione nel modello Metropolis.

5. Il quarto motivo denuncia, ex [art.360](#) n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'[art.345](#) c.p.c.

La ricorrente si duole del mancato esame da parte della Corte d'appello di una serie di pareri resi da tecnici ed accademici della materia, volti a sostenere ulteriormente le argomentazioni di invalidità e non violazione del brevetto "EP'612", documenti ritenuti nuovi, ai sensi dell'[art. 345](#) c.p.c.

Ora, a parte ogni rilievo sulla mancanza di specificità della censura, la ricorrente, su cui gravava l'onere, non allega né tantomeno fornisce elementi circa il fatto che i pareri in questione effettivamente "non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove" e debbano quindi ritenersi sottratti al divieto di cui all'[art. 345](#) c.p.c. E se si trattava di mere argomentazioni tecniche difensive non se ne spiega la decisività.

La ricorrente peraltro richiama, nel presente motivo, una parte della motivazione della sentenza impugnata che non ha riguardato i suddetti pareri tecnici ma il rigetto del motivo di gravame attinente alla mancata valutazione di altra anteriorità, una domanda di brevetto tedesca "DE'473", ribadendo, come già ritenuto dal Tribunale, che tale anteriorità era stata introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale nei giudizi riuniti, malgrado non si trattasse di un documento sopravvenuto, essendo già in possesso di Peugeot che lo aveva depositato nel 2018 nel parallelo giudizio francese, e ritenendo che "la possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell'esito dell'indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell'[art. 345](#) c.p.c.".

6. Il quinto motivo, con il quale Peugeot lamenta violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli [artt. 2697](#) c.c., 115 c.p.c. e 125 c.p.i., per avere la Corte di appello accolto la domanda risarcitoria di Piaggio nonostante questa fosse - secondo la prospettazione avversaria - "affetta da un evidentissimo e insanabile difetto originario di allegazione", è del pari inammissibile.

Quanto alla denuncia di violazione dell'[art.115](#) c.p.c., questa Corte ha di recente ribadito che " in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'[art. 115](#) c.p.c., occorre denunciare che il giudice,

in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'[art. 116 c.p.c.](#) (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; [Cass. n. 26769 del 2018](#); [Cass. Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021](#))" ([Cass., 29 marzo 2023, n. 8817](#)).

Anche la violazione o falsa applicazione dell'[art. 2697 c.c.](#) è soggetta a limiti ben precisi, che qui non ricorrono. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte infatti "la violazione del precetto di cui all'[articolo 2697](#) del codice civile si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito" (così, [Cass. 12 maggio 2022, n. 15256](#)).

Peugeot non lamenta nel ricorso che la Corte di Appello abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o che abbia attribuito l'onus probandi in capo a Peugeot invece che a Piaggio.

E la Corte di appello, adeguatamente motivando, ha dato precisamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di poter accogliere, limitatamente all' *an debeatur*, la domanda di risarcimento del danno formulata da Piaggio.

Il richiamo da parte di Peugeot dell'[art. 125 c.p.i.](#) è inconferente atteso che l'[art. 125](#) attiene alla liquidazione del quantum.

Quanto alla violazione del principio dispositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, Piaggio aveva invocato, nell'atto introduttivo, per l'ipotesi di accertata violazione di brevetto, il danno derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, tale da incidere sulle aspettative e probabilità di vendita del titolare del brevetto, che commercializza un prodotto concorrente (lo scooter a tre ruote MP3).

La censura è affidata quindi alla violazione di norme non pertinenti e non denuncia specificamente e in maniera puntuale né un *error in procedendo* né la mera apparenza della motivazione ex [360 n. 4](#) e [132 n. 4 c.p.c.](#)

7. Il sesto motivo, che denuncia vizio, ex [art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.](#), di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ossia che la domanda di Piaggio di risarcimento del danno non sarebbe stata supportata da alcuna allegazione, ragione questa per cui la Corte d'appello si sarebbe limitata alla "vacua considerazione secondo cui Piaggio avrebbe "formulato tempestiva domanda"", è inammissibile, in quanto non si denuncia l'omesso esame di un fatto storico ma la presenza o meno di allegazioni a supporto di una domanda di risarcimento danni, quindi argomentazioni o deduzioni difensive.

Pertanto, la questione della pretesa assenza di allegazioni a sostegno della domanda risarcitoria è oggetto del quinto motivo, denunciante vizio di violazione di legge, del pari inammissibile. 8. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali,

nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'[art.13](#), comma 1 quater del [DPR 115/2002](#), dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Conclusione

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024.