

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Corte di Cassazione, sentenza n. 31932/2019: nelle cause di nullità, i precedenti titolari di un titolo di proprietà industriale sono litisconsorti necessari

Con la pronuncia n. 31932 dello 6 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha emesso un'interessante decisione in tema di legittimazione passiva nelle cause di nullità di brevetto.

Con il primo dei tredici motivi di ricorso proposti dalla ricorrente contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la ricorrente **eccepiva la violazione del litisconsorzio necessario**, in quanto **i precedenti gradi di giudizio si erano svolti senza il coinvolgimento come parte dell'inventore e co-titolare del brevetto** (in ragione del 50%, sino alla cessione in favore della ricorrente nel 2011).

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sulla base del suddetto motivo, rinviando la causa di fronte alla Corte d'Appello di Milano, rilevando che l'art. 122, c. 4 CPI va interpretato nel senso che **l'azione di decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro i quali risultano annotati nel registro quali aventi diritto**.

In particolare, l'espressione *"in quanto titolari di esso"*, introdotta dal d.lgs. n. 131 del 2010, **non comporta "l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro 'in quanto titolari', con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro"**.

Il Giudice di legittimità ha altresì osservato che l'interpretazione adottata dalla Corte d'Appello meneghina è da respingere per le seguenti ulteriori ragioni:

- di ordine testuale, dato che essa considera parti necessarie del giudizio soltanto gli *"effettivi titolari attuali"* del diritto di privativa, introducendo così un elemento letterale (*"attuali"*) che nella norma non compare;
- di ordine teleologico, posto che la modifica dell'articolo 122 CPI interviene proprio per risolvere il dubbio sulla necessaria partecipazione al giudizio dell'inventore, che, sebbene non titolare del diritto di privativa, è pur sempre annoverabile tra gli aventi diritto;
- di ordine sistematico, vista la correlazione della norma in questione con l'articolo 77 CPI, in forza del quale la dichiarazione di nullità del brevetto ha efficacia retroattiva non solo riguardo ai contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente alla dichiarazione di nullità e non ancora eseguiti, interessando anche gli effetti dei contratti già eseguiti, dal momento che in questo caso il giudice può ordinare al dante causa il rimborso di quanto eventualmente già riscosso in forza della loro conclusione.

Appare evidente l'interesse essenziale di coloro che hanno trasferito i propri diritti patrimoniali sul brevetto a difenderne la validità. Di conseguenza, ad avviso della Corte, l'unico modo per proteggere tale interesse è **assicurare la necessaria presenza, nel giudizio di nullità, non solo**

degli attuali titolari o comproprietari del titolo, bensì anche dei loro danti causa (sul punto, cfr. anche Cass, Sez. I, 28/02/2019, n. 5963).