

Tribunale di Milano, Sez. Spec., 24 dicembre 2020
Pres. Macchi – Est. Zana

Ove la declaratoria giudiziale di nullità di un brevetto sia invocata in un giudizio di contraffazione del brevetto medesimo pendente tra soggetti parzialmente diversi, il giudice di questo può alternativamente uniformarsi alla sentenza pregiudicante, ove ritenga infondata l'impugnazione proposta; oppure sospendere il processo, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c., qualora ritenga l'impugnazione fondata, essendogli invece precluso proseguire il processo, disattendendo la sentenza pregiudicante.

(Omissis) Oggetto. Domanda di accertamento della contraffazione della frazione italiana di due brevetti europei e del corrispondente brevetto italiano; concorrenza sleale, inibitoria assistita da penale, risarcimento del danno e pronunce accessorie. Domanda riconvenzionale di nullità e di condanna *ex art* 96 c.p.c. per litetemeraria. (Omissis)

1. *Le vicende processuali.* Nell'ambito di ampio contenzioso anche internazionale, il (...) e (...) ha introdotto in data (...) il presente giudizio a tutela della frazione italiana del proprio brevetto europeo EP 1 (...) ("EP1"), EP 2 (...) ("EP 2"), IT (...) ("IT 1"), tutti concernenti una specifica formulazione farmaceutica a rilascio prolungato, contenente il principio attivo (...) per l'uso nel trattamento del cancro al seno. E ciò per sentire accertare e dichiarare la contraffazione da parte del farmaco generico (...) dei propri titoli, con conseguente inibitoria e pronunce accessorie.

(...) si è costituita, invocando il rigetto delle domande avversarie, negando in ogni caso la contraffazione e, in via riconvenzionale, chiedendo la declaratoria di nullità dei brevetti azionati, in conformità con le pronunce europee e nazionali di merito, anche di questo Ufficio. Nel corso del giudizio, alla luce delle pronunce nazionali di merito che hanno ritenute invalide tutte le privative della ricorrente, il giudice istruttore ha rimesso la causa all'organo collegiale per il vaglio anche di eventuali approfondimenti istruttori.

La causa è stata trattenuta in decisione in data (...) sono stati depositati gli scritti difensivi finali. Nel frattempo, in data (...) (...) ha incardinato un procedimento urgente, alla luce del recente lancio nel mercato interno da parte di (...) del proprio prodotto generico a base di (...) mediante l'aggiudicazione della relativa gara indetta della regione Piemonte. Ha dunque chiesto l'ingresso di un'indagine tecnica per acclarare la validità dei propri titoli brevettuali e l'interferenza, alla luce della recente decisione in data (...) del *Board of Appeal* che ha ritenuto valido EP2, andando di diverso avviso rispetto alla Divisione di Opposizione nonché di alcune decisioni estere, in particolare quella della Suprema Corte Olandese, a sé favorevoli.

Parte resistente, costituendosi, ha invocato la reiezione del ricorso, richiamando alcune sentenze nazionali, anche di questo Ufficio, che hanno giudicato invalidi i titoli di controparte, e le numerose pronunce estere, tra cui quella della Corte Suprema tedesca pronunciata successivamente alla decisione del *Board of Appeal*.

All'esito della discussione orale celerata con le modalità da remoto *ex art. 83*, comma 7, lett. f) d.l. n. 18/2020, il giudice istruttore ha rigettato la domanda cautelare, rilevando la necessità di rimettere al Collegio alcune questioni relative all'*an* della pretesa, tenuto conto delle pronunce nazionali già adottate sul punto e della eventuale applicabilità dell'*art. 337*, comma 2, c.p.c.

Infine, a seguito della discussione orale della causa secondo le modalità di cui all'*art. 275*, comma 2, c.p.c., celebrata in data (...), il Collegio si è riservato la decisione.

2. *I precedenti nazionali in punto di invalidità dei brevetti azionati*. Tutti i titoli oggetto di lite – le frazioni nazionali dei brevetti EP1, EP2 ed il brevetto italiano IT1 – appartengono alla stessa famiglia brevettuale. Essi infatti:

- rivendicano le medesime priorità inglesi, la n. (...) del (...) e la (...) del (...);
- presentano sostanzialmente la medesima descrizione;
- in un caso (EP2) costituiscono brevetto divisionale di “seconda generazione” dell'altro (EP1).

Tutti e tre i trovati si riferiscono infatti ad una specifica formulazione farmaceutica a rilascio prolungato contenente il principio attivo (...) (in soluzione in (...), comprendente altresì concentrazioni determinate di (...), miscibile in (...)). E ciò per l'uso nel trattamento di una malattia benigna o maligna del seno o del tratto riproduttivo (nel caso di EP2 solo del cancro al seno), formulazione adatta per la somministrazione mediante iniezione intramuscolare.

I trovati sottendono dunque le stesse problematiche circa il giudizio di validità, ed in particolare quello relativo alla sufficiente descrizione ed all'attività inventiva, ove assumono particolare rilievo i documenti anteriori H(...) e M(...).

Per quel che qui rileva, tutti i e tre i titoli brevettuali sono già stati indagati dai giudici nazionali e sono stati ritenuti tutti e tre invalidi, seppure con pronunce non definitive.

Si tratta in particolare:

- della sentenza del Tribunale di Torino pubblicata in data (...), che ha dichiarato la nullità della frazione italiana di EP1 ed accertato che il brevetto italiano IT1 come limitato ha totalmente cessato di produrre effetti *ex art. 59 c.p.i.* (...);
- della sentenza n. (...) della Corte d'Appello di Torino resa in data (...) che, rigettando l'appello proposto dal (...) contro la citata pronuncia del Tribunale di Torino, ha confermato la nullità della frazione italiana di EP1 ed accertato che il brevetto italiano IT1 come limitato, ha totalmente cessato di produrre effetti *ex art. 59 c.p.i.* Allo stato non risulta essere stato introdotto ricorso per Cassazione dalla titolare

(...);

- della sentenza del Tribunale di Milano n. (...) che ha accertato la nullità della frazione italiana di EP2, con sentenza pubblicata in data (...). Contro tale pronuncia (...) ha proposto appello: il giudice del gravame non ha introdotto attività istruttorie e la causa è stata rimessa in decisione (...).

Sia innanzi ai giudici torinesi sia innanzi ai giudici milanesi sono state svolte approfondite indagini tecniche che, con ragionamento analogo, hanno concluso per l'invalidità dei brevetti rispettivamente indagati e le cui conclusioni sono state recepite nelle rispettive sentenze (...).

3. Il rimedio di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. 3.1. *Considerazioni generali.* Ciò premesso, il profilo processuale nevralgico della lite è costituito dal coordinamento tra il sindacato da compiere in questa sede e le pronunce dianzi citate.

Tali decisioni infatti:

- da un lato, non sono ancora passate in giudicato, dunque allo stato non dispiegano l'efficacia *erga omnes* rispetto alle declaratorie di nullità di cui all'art. 123 c.p.i.;

- d'altro lato, non sono state pronunciate nei confronti di identiche parti, giacché adottate contro il medesimo (...) – qui attore – ma a favore di altro genericista ((...) in entrambi i filoni giudiziari, sia torinese sia milanese). Con la conseguenza che, ai fini del citato coordinamento, non soccorre lo strumento della litispendenza.

Ritiene il Collegio che trovi qui applicazione il diverso rimedio di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (secondo il quale “quando l'autorità della sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”), come di recente rivisitato dalla Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 10027, a Sezioni Unite, resa in data 19 giugno 2012. Tale disposizione un tempo era ritenuta riferita a casi limitati, ossia solo alle ipotesi in cui la causa pregiudicante fosse stata definita con sentenza passata in giudicato gravata da un mezzo di impugnazione straordinaria, alla luce dell'impiego del sostantivo “autorità”, che richiamerebbe gli effetti dell'art. 2909 c.c.

Secondo gli ultimi indirizzi applicativi, invece, la disposizione si riferisce anche alle cause “pregiudicanti” definite con sentenze non avente l'efficacia della cosa giudicata, in quanto suscettibili di mezzi di impugnazione ordinaria. Tale interpretazione, sostenuta anche dalla più autorevole dottrina, presuppone che la sentenza produca un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è resa, prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, dispiegando i suoi c.d. *effetti positivi-conformativi* (anche se non irrevocabili), sulle cause dalla stessa “pregiudicate”.

L'art. 337, comma 2, c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all'autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante. In caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa

pregiudicata, nell'ipotesi in cui ove ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.

Secondo tale meccanismo, quindi, nella causa pregiudicata “è indispensabile un espresso vaglio di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord., 12/11/2014, n. 24046; v. pure Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027; Cass., ord. 25/11/ 2010, n. 23977 e Cass., ord., 18/11/2013, n. 25890)”.

Per quel che qui rileva, tale regola:

- vale non solo ove le cause “*pregiudicante*” e “*pregiudicata*” pendano tra le stesse parti, ma anche ovei soggetti del giudizio pregiudicante e quelle del giudizio pregiudicato non coincidono completamente. E' il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia *ultra partes*, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale;
- si applica anche alla materia brevettuale, come ritenuto di recente dai giudici di legittimità in un giudizio avente ad oggetto un trovato, già ritenuto nullo in un precedente giudizio concluso sentenza non passata in giudicato.

3.2. *Il caso di specie*. Nel caso in esame:

- le sentenze di nullità pronunciate dai giudici nazionali di EP1 ed EP2, nonché di inefficacia di IT1, vanno qualificate come cause c.d. pregiudicanti rispetto alla presente (causa c.d. pregiudicata);
- infatti, ove tali pronunce passassero in giudicato – perché non impugnate (quella della Corte d'Appello di Torino) o confermate nei gradi superiori – gli effetti di tali declaratorie di nullità produrrebbero efficacia *erga omnes* e, dunque, rispetto alle parti qui in conflitto;
- l'applicazione dello strumento di cui al citato art. 337, comma 2, c.p.c. comporta la necessità di conformarsi alle pronunce di nullità citate, oppure di sospendere il presente giudizio, qualora il Tribunale ritenga altamente probabile che tali pronunce vengano riformate.

Ritiene l'Ufficio di conformarsi al giudizio espresso in tali sentenze. per le ragioni esposte nei successivi paragrafi.

Va solo preliminarmente rammentato in proposito che i consulenti tecnici nominati dai due diversi Uffici-milanese e torinese- hanno:

- esaminato, per quel che qui rileva, le stesse priorità (*Omissis*);
- utilizzato un approccio del tutto analogo (ricorrendo in particolare al metodo *problem-solution approach*) per valutare l'altezza inventiva, ritenuta assente;
- compiuto valutazioni del tutto sovrapponibili (la *prior art* è stata individuata in H(...)) ed i brevetti sono stati ritenuti nulli per mancanza di attività inventiva).

E ciò in quanto, come accennato, si tratta di brevetti appartenenti alla stessa famiglia rispetto ai quali le società genericiste – (...) e (...) – accusate d’interferenza hanno opposto le stesse anteriorità e le medesime censure di nullità, qui in via riconvenzionale, dei titoli azionati.

Sul punto il giudice istruttore non ha compiuto un’autonoma indagine tecnica, avendo correttamente ravvisato la necessità di operare un coordinamento tra questo giudizio e quelli conclusi con le declaratorie di invalidità dei trovati.

(*Omissis*) 4. Il brevetto EP1. 4.1. La nullità dichiarata dal Tribunale di Milano. “Il brevetto europeo EP (...), dal titolo “(...)”, depositato in data (...), è stato concesso in data (...) mentre il successivo (...) è stato convalidato in sede nazionale.

Il trovato origina da una domanda divisionale del brevetto madre (*parent*) EP (...), la quale a sua volta è una domanda divisionale del brevetto EP (...) (*grand parent*).

Analogamente alle citate domande anteriori, EP2 rivendica le priorità inglesi n. GB (...) (di seguito “GB1”) e GB (...) (di seguito “GB2”).

(*Omissis*)

Dunque, la frazione italiana del brevetto EP2 è nulla per mancanza di altezza inventiva.

Osserva il Collegio che a tale conclusione il CTU è pervenuto non solo, come erroneamente sostenuto dalle convenute, dopo aver verificato che i suoi insegnamenti non hanno superato un pregiudizio tecnico (quest’ultimo è infatti solo uno dei parametri dai quali in via indiziaria si può inferire la mancanza di attività inventiva del trovato) ma anche in quanto le sue rivendicazioni non superano il giudizio di non ovvietà secondo i criteri comunemente utilizzati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. (*Omissis*)

4.2. Le censure di parte attrice e la non probabile riforma della pronuncia. Così riportati i passi salienti della pronuncia dell’Ufficio, da intendersi integralmente richiamata, non appare altamente probabile che tali apprezzamenti vengano modificati nei gradi successivi, alla luce delle doglianze mosse dalla titolare.

(*Omissis*) Ritiene al contrario l’Ufficio che:

- tali censure sono già state affrontate e superate, con un ragionamento condivisibile, nel giudizio pregiudicante, le cui motivazioni sono sopra riportate ed al quale l’Ufficio si attiene. La sentenza n. (...) del Tribunale di Milano è stata adottata successivamente alla decisione del Board of Appeal le cui motivazioni, rese note successivamente alla pronuncia, non elidono la *ratio decidendi* di quest’ultima;
- le pronunce rese in altre giurisdizioni – nel cui ambito s’inserisce il presente – rimandano un quadro contrastante, ma comunque prevalentemente favorevoli a (...). Tra le altre, si segnala quella adottata dalla Corte Suprema Tedesca in data (...);
- gli accertamenti tecnici compiuti dai giudici nazionali, eseguiti nel contraddittorio con la titolare, qui attrice, i cui esiti sono stati versati in questa sede e sottoposti a

contraddittorio.

Con la conseguenza anche non essendo probabile che la declaratoria di nullità venga riformata nei gradi successivi (presupposto, come già precisato, per disporre la sospensione del presente giudizio *ex art. 337, comma 2, c.p.c.*) il Tribunale, in ossequio agli effetti positivi-conformativi della sentenza dianzi citata ritiene di confermare la pronuncia di nullità.

5. *La frazione italiana di EP. 5.1. La sentenza del Tribunale di Torino. (Omissis)* I motivi di nullità fatti valere da (...) contro la frazione italiana del brevetto EP1 facevano riferimento alla domanda di brevetto depositata l'(...) (e al brevetto concesso il (...)). Tuttavia, questo brevetto, a seguito di procedura di opposizione davanti all'EPO, è stato riformulato (EP(...)) e la procedura di opposizione, abbandonata dall'opponente, si è conclusa con il mantenimento del brevetto in forma emendata, in accordo con la richiesta del titolare (...).

(*Omissis*) In linea con la consolidata pratica dell'UEB, la valutazione dell'attività inventiva va effettuata seguendo il *problem-solution approach* (Linee Guida dell'Ufficio Brevetti Europeo 2012, Parte G, Capitolo VII, 5), che si articola in tre fasi principali:

- *determinare lo stato della tecnica più vicino (closest prior art), cioè quella combinazione di caratteristiche, descritta in un solo riferimento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo ovvio che porta all'invenzione;*
- *individuare il problema tecnico oggettivo da risolvere alla luce dello stato della tecnica più vicino;*
- *valutare se l'invenzione rivendicata, partendo dallo stato della tecnica più vicino e dal problema tecnico oggettivo, sarebbe stata ovvia oppure no per l'esperto del ramo.*

Va detto che lo stato della tecnica va costruito con riferimento alla cultura mondiale (e non solo a quella del paese ove il brevetto è stato concesso); esso comprende la conoscenza generale, ma anche quella specifica e altamente specialistica.

L'individuazione del problema tecnico deve avvenire – alla luce delle Linee Guida già sopra richiamate – seguendo un criterio analitico che muova dalle differenze fra l'invenzione rivendicata e il precedente stato dell'arte; determini gli effetti tecnici risultanti da queste differenze; e formuli, su questa base, il “problema tecnico” che l'invenzione risolve.

Per valutare l'ovvietà dell'invenzione – rispetto allo stato della tecnica nota più vicino – occorre stabilire se in questa tecnica vi fosse qualche insegnamento che avrebbe indotto (*would*) – e non solo avrebbe potuto indurre (*could*) – l'esperto del settore, di fronte al problema tecnico oggettivo, a modificare o adattare la tecnica nota più vicina arrivando all'invenzione. In questa prospettiva (*would approach*) è importante verificare se esista un “incentivo” (talora definito “puntatore”) che avrebbe indirizzato il tecnico verso quella soluzione. Dunque, l'evidenza dell'invenzione (che comporta l'assenza del requisito dell'attività inventiva) non

richiede che l'esperto si trovi davanti a una "strada obbligata" (che l'avrebbe sicuramente condotto all'invenzione); ma sussiste anche quando lo stato della tecnica contenga un implicito suggerimento o un implicito incentivo alla soluzione adottata.

(...) *L'esperto del settore.* (...) L'esperto del ramo è il soggetto che conosce tutta la tecnica anteriore, possiede una completa capacità di ragionamento, ma una limitata capacità di rielaborazione. Una capacità cioè che gli permette di combinare la tecnica anteriore più vicina con altre anteriorità, purché esista uno "stimolo" a farlo.

(*Omissis*) (...) *Conclusioni sulla domanda di nullità di EP1.* La frazione italiana del brevetto europeo EP1 deve quindi essere dichiarata nulla perché carente del requisito dell'attività inventiva, con riferimento a H(...) in combinazione con M(...) e la comune conoscenza generale. E altresì perché carente di sufficiente descrizione per tutto l'ambito coperto dalle rivendicazioni 1 e 2. (...).

5.2. *La pronuncia della Corte D'appello di Torino.* Come accennato, la Corte D'Appello Torino, con sentenza n. (...), ha rigettato l'appello proposto da (...) (*Omissis*)

5.3. *Considerazioni dell'Ufficio.* La pronuncia della Corte d'Appello di Torino dianzi citata non risulta allo stato gravata da ricorso per Cassazione.

Dunque, il giudizio prognostico circa la tenuta di tale decisione ai fini dell'eventuale sospensione *ex art. 337, comma 2, c.p.c.*, si basa esclusivamente sul materiale probatorio agli atti e sulle doglianze svolte in questa sede da (...), che conducono, anche in questo caso, a ritenere non altamente probabile una riforma in senso favorevole a parte attrice.

Anche in questo caso non sussiste la condizione per sospendere il presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato di tale sentenza, alla cui decisione ad a cui passaggi motivazionali il Tribunale integralmente si riporta.

6. *Il brevetto italiano IT1.* Infine, anche l'ultimo titolo qui oggetto di sindacato, il brevetto italiano IT1, intitolato "formulazione farmaceutica contenente (...)", depositato il (...) (e concesso il (...)), rivendicante le medesime priorità inglese, è oggetto di domanda riconvenzionale di invalidità e/o di inefficacia da parte di (...).

IT1 è stato limitato ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.i. nell'ambito del parallelo giudizio torinese (...), ove ne è stata dichiarata l'inefficacia *ex art. 59 c.p.i.*, giacché ritenuta proteggere la medesima invenzione di EP1 e presentare le medesime caratteristiche previste dalla combinazione delle rivendicazioni nn. (...) del brevetto europeo.

E ciò in virtù dei passaggi motivazionali di seguito riportati.

(*Omissis*) 6.2. *Le censure di parte attrice e la non probabile riforma della pronuncia.* Ciò posto, non appare probabile che tali apprezzamenti resi dall'Ufficio torinese vengano modificati, anche ove venga eventualmente proposto ricorso per Cassazione.

(*Omissis*) Anche in questo caso dunque, in virtù dell'art. 337, comma 2, c.p.c. il Collegio aderisce al giudizio di inefficacia del brevetto IT1 già espresso dai giudici torinesi,

7. *Quanto al giudizio di contraffazione.* L'accertamento della nullità di tutti i brevetti azionati comporta l'accertamento della non contraffazione da parte delle attrici attraverso medicinali generici equivalenti

8. *Le condotte di concorrenza sleale.* Le doglianze di parte attrice vanno rigettate anche ove riguardate sotto il profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2, 3 c.c. o dell'illecito extracontrattuale, genericamente dedotte da (...) senza ulteriori specificazioni rispetto alle tre diverse fattispecie anticoncorrenziali e senza allegazioni di comportamenti altri e diversi da quelli già sottoposto al sindacato dell'Ufficio come condotte contraffattorie.

La diversa qualificazione giuridica infatti della medesima condotta – in mancanza di un valido titolo brevettuale – consente di ritenere comunque lecita la scelta di (...), circa l'immissione sul mercato del farmaco generico "(...)".

9. *Il comando giudiziale.* Va dunque accolta la domanda, svolta in via riconvenzionale da (...), di nullità della frazione italiana dei brevetti EP1 ed EP2 e di inefficacia ex art. 59 c.p.i. del brevetto italiano IT1.

Viene conseguentemente rigettata la domanda di accertamento della contraffazione e di concorrenza sleale, con le conseguenti pronunce interdittive, risarcitorie e di pubblicazione. Analogamente va rigettata la domanda di concorrenza sleale per i motivi indicati in narrativa.

Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta per avere controparte temerariamente instaurato un procedimento urgente con finalità interdittiva dopo la precisazione delle conclusioni, considerate le diverse, lasciando invece margini di dubbio interpretativo circa la contraffazione.

Occorre invero considerare:

- l'estrema tecnicità della materia, che esclude una consapevolezza "a priori" delle titolari circa l'invalidità dei propri brevetti;
- gli esiti contrastanti dei diversi apprezzamenti compiuti dall'EPO e dalle numerose autorità giudiziarie di diversi Paesi. (*Omissis*).

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA C.D. SOSPENSIONE
DISCREZIONALE, EX ART. 337, COMMA 2, C.P.C.,
AL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE BREVETTUALE**

MICHELLE VANZETTI
Ricercatore
nell'Università di Milano

1. – La sentenza in epigrafe fa due importanti affermazioni di natura processuale, entrambe a nostro avviso condivisibili, sebbene siano necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo, essa – sulla scia della più recente giurisprudenza di legittimità, che, a partire da una nota pronuncia delle sezioni unite del 2012¹, sembra stabilmente orientata in tal senso – sancisce che, quando siano contemporaneamente pendenti due cause connesse per pregiudizialità dipendenza, quella pregiudicante sia già stata decisa e la decisione sia stata impugnata, al processo avente per oggetto la domanda dipendente non va applicato l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., ma quello della c.d. sospensione facoltativa, disciplinato dall'art. 337, comma 2, c.p.c. Questa norma prevede appunto che, ove l'autorità di una sentenza (resa su una causa pregiudiziale) sia stata invocata in un diverso giudizio (con oggetto dipendente), ma sia stata impugnata, il giudice della causa dipendente può sospenderla, in attesa dell'esito del gravame, oppure, in alternativa, può proseguire il giudizio, in tale ultimo caso dovendo però

¹ Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in *Corriere giur.*, 2012, 1178 (con nota di B. ZUFFI, *Le Sezioni Unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata*, in *Corr. giur.*, 2012, 1322 ss.); in *Giur. it.*, 2012, 2601 (con nota di E. D'ALESSANDRO, *Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing?*); in *Riv. dir. proc.*, 2013, 684 ss. (con nota di S. MENCHINI, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince*, ivi, 700 ss.); in *Foro it.*, 2014, 950 (con nota di A. PROTO PISANI, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria dei processi civili per pregiudizialità*); v. altresì C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, in *Corr. giur.*, 2012, 1143 ss. Quanto all'ordinanza di rimessione: ord. 13 gennaio del 2012, in *Foro it.*, 2012, I, 768 ss., con nota di G. TRISORIO LIUZZI. Si vedano anche C. CAVALLINI, *L'efficacia della sentenza impugnata*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 339 ss.; A. GIUSSANI, *Intorno alla durata della sospensione necessaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1149 ss.; e G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile per pregiudizialità gli articoli 295 e 337, 2° comma, c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 633 ss. Aderiscono all'orientamento scaturito delle Sezioni unite del 2012, da ultimo, Cass., 1° giugno 2021, n. 15230; Cass., 4 gennaio 2019, n. 80; Cass., 3 novembre 2017, n. 26251 e Cass., 18 marzo 2014, n. 6207.

conformarsi alla pronuncia pregiudicante, a prescindere dal suo essere oppure no trascorsa in giudicato formale². L'unica cosa che egli non può fare

² Va segnalato che la recente Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763, pur dichiarando di porsi sulle orme della sentenza del 2012, assume in realtà una posizione ancora diversa e parzialmente in contrasto col precedente invocato, tornando in sostanza ad ammettere la sospensione discrezionale pura e semplice. Nella decisione si afferma infatti che l'art. 337, comma 2, c.p.c. attribuirebbe al giudice della causa pregiudicata, in caso di impugnazione della sentenza pregiudicante, il potere di sospendere il processo ove lo ritenga opportuno, sostanzialmente sulla base di una valutazione prognostica dell'esito dell'impugnazione nel senso dell'accoglimento, senza tuttavia porgli come secca alternativa il doversi uniformare alla decisione pregiudicante, qualora decida invece di proseguire il giudizio. Secondo questa più recente sentenza delle Sezioni unite, infatti, il giudice in tal caso sarebbe libero di uniformarsi o non uniformarsi alla precedente decisione, potendosi poi risolvere l'eventuale conflitto di giudicati con l'applicazione alla sentenza resa nella causa dipendente della disciplina relativa all'effetto espansivo esterno (extraprocessuale) di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c. Sull'operatività extraprocessuale dell'effetto espansivo esterno si sono espressi in senso sostanzialmente favorevole F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2019, 375 ss., secondo il quale, se la sentenza dipendente sia stata pronunciata in ossequio alla precedente sentenza resa nella causa pregiudiziale, l'eventuale riforma di questa determina il venir meno della prima; S. RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova, 1999, 566 ss., spec. 569 ss., ove, interpretando il combinato disposto degli artt. 336 cpv. e 337 cpv. c.p.c., si chiarisce che, sebbene a priori non sia ravvisabile una relazione di dipendenza tra la sentenza pregiudiziale e gli atti e provvedimenti emessi in un distinto processo, essa tuttavia viene in essere ove sia «invocata l'autorità» della sentenza pregiudiziale nel giudizio dipendente: in tal caso il giudice è tenuto ad uniformarsi alla decisione invocata, sicché, qualora questa venga travolta in sede d'impugnazione (segnaliamo che per questo studioso, l'art. 337, comma 2, trova applicazione solo in relazione alle impugnazioni straordinarie), viene meno anche la sentenza che all'esito della prima si era conformata; S. MENCHINI, voce *Sospensione*, I *Sospensione del processo civile*, a) *Processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 33; A. MOTTO, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, Torino, 2012, 136, spec. sub nota 151, ad avviso del quale i giudicati confliggenti su situazioni sostanziali legate da pregiudizialità-dipendenza convivono, poiché «l'ingiustizia della sentenza non può costituire limite all'operare del giudicato sostanziale»; ove la sentenza dipendente sia stata resa sulla base del precedente giudicato pregiudiziale che venga poi travolto da un'impugnazione straordinaria (nel cui ambito, secondo questo A., va circoscritta l'applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), poiché non v'è un idoneo motivo di revocazione che consenta di far valere l'ingiustizia del primo giudicato, a tale conflitto si deve porre rimedio attraverso l'applicazione dell'art. 336 cpv. In senso opposto, A. CERINO CANOVA, *L'effetto espansivo della cassazione o della riforma sulle pronunce di altri processi (art. 336, cpv., cod. proc. civ.)*, nota a Cass. 24 febbraio 1975, n. 678, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 465 ss., spec. 480 ss.: il quale, premesso che la uniformità della sentenza dipendente con quella pregiudiziale riformata non è requisito di validità della prima, sicché la decisione pregiudicata è sempre legittima, quale ne sia il contenuto, precisa a questo proposito che nemmeno la più estesa incidenza della

è proseguire il processo discostandosi dalla pronuncia, pur ancora caducabile, sulla validità (o invalidità) della privativa. Naturalmente la scelta dipende da una valutazione prognostica sull'accogliibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza pregiudicante (per quel che qui rileva, di nullità della privativa), e dunque su una valutazione di opportunità svolta in relazione al rischio che la sentenza impugnata venga riformata: ove il giudice della causa dipendente (di contraffazione) reputi l'impugnazione infondata, la scelta sarà quella di uniformarsi al suo *dictum*, il che in concreto significa decidere la causa di contraffazione in un senso o nell'altro, basandosi, in relazione alla questione della validità del brevetto, su quanto già sancito dalla sentenza impugnata³. Viceversa, ove egli ritenga l'impugnazione fondata, non potendo disattendere la sentenza – per lui già vincolante, sebbene ancora caducabile – sospenderà il giudizio, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

La seconda affermazione di natura processuale – per nulla scontata – contenuta nella sentenza in commento è che l'art. 337, comma 2, c.p.c. deve essere applicato alla causa di contraffazione non solo quando i due processi pendano fra le stesse parti, ma anche quando essi pendano fra parti (parzialmente) diverse⁴ e la decisione invocata sia una declaratoria di nullità del diritto azionato: ciò in virtù dell'efficacia *erga omnes* che la sentenza che accerta la nullità di una privativa è destinata a produrre una volta trascorsa in giudicato formale (art. 123 c.p.i.).

In applicazione dei principi enunciati, il Tribunale di Milano, con la decisione in epigrafe – premessa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e avendo con ampia e articolata motivazione ritenuto infondata l'impugnazione proposta avverso le pronunce ritenute pregiudicanti (resa tra il medesimo titolare della privativa e una controparte differente), con le quali era stata dichiarata la nullità del brevetto del quale veniva lamentata la contraffazione – si è conseguentemente uniformato alle precedenti

sentenza avente per oggetto il rapporto pregiudiziale sul giudizio dipendente consente di ammettere alcuna ripercussione «che dalla caducazione della sentenza pregiudicante reagisca su una pronuncia conformativa, precedente ed emanata in altro processo»; analogamente, L. MONTESANO, *Condanna senza liquidazione e condanna generica, impugnazione della condanna generica durante il giudizio liquidativo e sospensione del processo civile*, nota critica a Cass. 20 marzo 1985, n. 2037, in *Giur. it.*, 1986, 771 ss., spec. 776. In generale sull'effetto espansivo esterno, R. MACCARONE, *Profili sistematici dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma*, Napoli, 1983.

³ La decisione sarà pertanto di immediato rigetto nel merito, qualora la decisione pregiudicante abbia dichiarato la nullità della privativa; qualora invece essa sia stata considerata valida, il processo dipendente proseguirà per accertare gli ulteriori presupposti della contraffazione lamentata.

⁴ Il titolare della privativa sarà sempre lo stesso, differente sarà invece il soggetto evocato in giudizio per contraffazione.

statuizioni, tenendo per ferma la declaratoria di nullità e rigettando perciò quella di contraffazione (la quale era, per la verità, da considerarsi assorbita).

2. – Quanto alla prima affermazione, è noto che il tema dell'applicabilità dell'art. 337, comma 2, ovvero dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza di cause connesse per pregiudizialità-dipendenza è da sempre al centro di un importante dibattito, sul quale è intervenuta la migliore dottrina. In estrema sintesi, e per quanto qui rileva, è discusso in particolare se il processo, che verte sulla causa dipendente, debba essere disciplinato esclusivamente dall'art. 295 c.p.c., escludendosene quindi la riassunzione fino al passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante; oppure se, in alternativa, gli si possa applicare, appunto, l'art. 337, comma 2, c.p.c. È chiaro come la questione sia intrinsecamente legata al dibattito sulla durata della sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., che a sua volta si inserisce nel contesto del più ampio dibattito su quale sia il momento in cui le sentenze producono i loro effetti, in particolare quello di accertamento⁵. Secondo la nota tesi di Liebman, la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. opera solo finché la causa pregiudiziale sia stata decisa in primo grado, dovendosi poi applicare al processo dipendente l'art. 337, comma 2, c.p.c., qualora la prima sentenza sia stata impugnata. È proprio dall'art. 337, comma 2, c.p.c. che Liebman ricava un argomento a sostegno della sua tesi sull'immediata «efficacia naturale» della sentenza di primo grado fin dalla sua pubblicazione: secondo questa condivisibile tesi, infatti, la norma attribuisce immediata efficacia vincolante alla sentenza ancora soggetta a impugnazione (anche ordinaria), là dove implicitamente sancisce che, qualora la decisione pregiudiziale sia invocata in un diverso giudizio, il giudice di questo, ove voglia proseguire il processo dipendente, non può che uniformarsi ad essa; altrimenti egli è tenuto a sospenderlo, in attesa della

⁵ In arg. limitiamo il rinvio, da un lato, a E.T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza*, ristampa della prima edizione, Milano, 1983, 93 ss.; ID., *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2012, 253 ss.; E.F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., VII, Torino, 1987, 16 ss.; ID., *Enrico Tullio Liebman e la dottrina degli effetti della sentenza*, in *Enrico Tullio Liebman oggi. Riflessioni sul pensiero di un maestro*, Milano, 2004, 83 ss., i quali sostengono che simile vincolo si produce fin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; e, dall'altro lato, ad E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Ristampa, Milano, 1992; ID., *Postilla a Zamboni, Condizione giuridica della sentenza soggetta a impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, II, 24 ss.; A. ATTARDI, *La cosa giudicata*, in *Jus*, 1961, 186 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 114 ss.; S. MENCHINI, *Limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 278; A. MOTTO, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, cit., 136, spec. *sub* nota 151, i quali invece ritengono che l'efficacia di cui si tratta si produrrebbe solo dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza.

decisione sul gravame, non essendogli consentito di proseguirlo senza adattarsi alla sentenza pregiudicante. Secondo Liebman, quindi, l'ambito di applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ricomprende tutte le sentenze, ancorché non passate in giudicato, e non solo a quelle già divenute irretrattabili: l'«autorità» di cui parla la norma sarebbe proprio la «naturale» efficacia vincolante che essa svolgerebbe per il giudice della causa dipendente, di cui la decisione sarebbe dotata fin dalla sua pubblicazione⁶. Di contrario avviso è invece chi ritiene che, in caso di contemporanea pendenza di due cause connesse per pregiudizialità-dipendenza, la sospensione necessaria disposta a norma dell'art. 295 c.p.c. debba durare fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale e che, conseguentemente, l'art. 337, comma 2, c.p.c. disciplinerebbe solo l'ipotesi in cui questa sentenza sia già divenuta irretrattabile e sia già pertanto pienamente vincolante, ex art. 2909 c.c., per il giudice del processo dipendente, ma venga poi impugnata con un mezzo straordinario, dovendosi negare immediata efficacia di accertamento alle decisioni rese in prime cure⁷.

Come si è accennato, su questo tema sono intervenute nel 2012 le Sezioni Unite della Cassazione, con la menzionata sentenza n. 10027, le quali hanno assunto una precisa posizione in argomento⁸. In quella occasione il Supremo Collegio, infatti, in (almeno apparente) adesione all'impostazione di Liebman, ha sancito che, in generale, nei casi in esame, deve trovare applicazione l'art. 337, comma 2, e non l'art. 295 c.p.c. In altre parole, esso ha stabilito che il giudice della causa dipendente non è tenuto a sospendere il processo a norma dell'art. 295 menzionato, dovendo piuttosto valutare

⁶ E.T. LIEBMAN, *Sulla sospensione propria ed «impropria»*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, 158 ss.; ID., *Sentenza e cosa giudicata, recenti polemiche*, ivi, 1980, 7 ss.; ID., *Manuale*, I, cit., 261 ss., e II, Milano, 1984, 290 ss.; così pure A. PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli 1965, 61 ss.; ID., *Sulla sospensione necessaria del processo civile*, in *Foro it.*, 1969, I, 2516 ss.; C. VOCINO, *Considerazioni sul giudicato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 1527; G. FABBRINI, *Contributo alla dottrina dell'intervento adesivo*, Milano, 1963, 89; A. GIUSSANI, voce *Sospensione del processo*, in *Dig. it., disc. Priv.*, sez. civ., XVIII, Torino, 1998, 603 ss.; M. FORNACIARI, *La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 385 ss.

⁷ F. CIPRIANI, *Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 239 ss.; A. ATTARDI, *Ancora sulla portata dell'art. 337 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1240; ID., *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 417; G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 288 ss.; A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973, 465 ss.; L. MONTESANO, *La sospensione per dipendenza di cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 385 ss.; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, 88 ss.

⁸ *Supra*, nota 1.

discrezionalmente se sia opportuno sospenderlo, in attesa dell'esito dell'impugnazione già proposta, oppure se sia invece meglio proseguirlo, uniformandosi in tal caso all'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado (pur caducabile) sulla causa pregiudiziale, e ciò proprio in virtù dell'immediata efficacia vincolante che ha la sentenza, ancorché non ancora irretrattabile. Hanno sottolineato al riguardo le Sezioni unite che, mentre prima della sentenza di prime cure la situazione giuridica dedotta in giudizio è connotata da assoluta incertezza, dopo questa sentenza una regolamentazione c'è, sebbene si tratti di una regolamentazione che potrà essere travolta dall'accoglimento delle impugnazioni, anche ordinarie. Pertanto il giudice della causa dipendente deve attenersi a quanto con essa sancito, potendo in alternativa solo sospendere il giudizio⁹.

3. – Rispetto alla seconda affermazione, secondo la quale sarebbe possibile la sospensione discrezionale anche fra processi pendenti fra parti diverse, la nostra adesione va accompagnata da alcune precisazioni. Di regola la sospensione del processo viene disposta quando *tra le stesse parti* pendano contemporaneamente dei giudizi legati da un nesso di pregiudizialità-dipendenza: questo accade in virtù del principio generale che limita alle sole parti del processo il vincolo derivante dal giudicato (art. 2909 c.c.). Tuttavia, l'art. 123 del codice della proprietà industriale (di seguito, c.p.i.) dispone che la sentenza che dichiara la nullità (o la decadenza) di un titolo di privativa industriale, quando sia passata in giudicato formale, ha efficacia *erga omnes*: ne consegue che questa decisione, una volta divenuta irretrattabile a norma dell'art. 324 c.p.c., sancirà l'invalidità della privativa in maniera vincolante e definitiva per tutti i processi dipendenti, e quindi determinerà il rigetto nel merito di tutte le domande che si basino sulla validità della privativa medesima, indipendentemente da chi assuma in essi la qualità di parte. Quanto disposto dall'art. 123 c.p.i. consente pertanto di concludere per la sospensione per pregiudizialità di tutti i processi che, a prescindere dalle parti in causa, abbiano un oggetto dipendente dalla declaratoria di nullità di un medesimo titolo di proprietà industriale, che sia al contempo oggetto principale di un altro giudizio. L'unica perplessità riguarda, anche in tal caso, l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. in luogo dell'art. 295 c.p.c. Se, infatti, tra le stesse parti non v'è dubbio che debba essere applicato l'art. 337, comma 2, c.p.c., dato che - aderendo alla teoria di Liebman, accolta dal Supremo collegio - l'efficacia vincolante *inter partes* si ha fin dalla pubblicazione della sentenza poi impugnata, conferendosi ad essa, quando trascorsa in giudicato formale, semplicemente

⁹ Si veda tuttavia la recente Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763, indicata alla nota 2.

l'attributo dell'irretrattabilità; nel caso in esame ci si può domandare se non sia più aderente al dato positivo immaginare l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., in considerazione del fatto che l'efficacia vincolante *erga omnes* della declaratoria di nullità si produce – secondo l'espresso disposto di legge – non con la pubblicazione della sentenza pregiudicante, ma solo dopo il suo passaggio in giudicato formale. Il che, appunto, potrebbe indurre a ritenere applicabile l'art. 295 c.p.c., non essendoci ancora, in ipotesi, una decisione la cui efficacia possa essere invocata tra parti diverse quale vincolo per il giudice della causa pregiudicata. Concludere in tal senso significa ritenere che, mentre tra le stesse parti il giudice può decidere se proseguire il processo, uniformandosi alla sentenza pregiudicante, oppure sospenderlo; quando invece le parti non siano identiche, il giudice non potrebbe che sospendere, non essendoci ancora una decisione idonea a produrre effetti vincolanti *erga omnes*¹⁰. Simile interpretazione della disciplina, tuttavia, non può non destare delle perplessità, perché imporre la sospensione necessaria dei processi intercorrenti non tra gli stessi, ma addirittura tra soggetti diversi, significa dilatare l'operatività di un istituto la cui compatibilità col principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, correlativamente, coi principi sanciti dall'art. 6 CEDU è dubbia: ammettere ciò, infatti, significa in concreto negare alle parti la tutela giurisdizionale per periodi di tempo indefiniti, in un numero indefinito di processi¹¹. Per contro, consentire al giudice della causa dipendente di effettuare una scelta discrezionale sulla base di una valutazione della solidità della sentenza pregiudicante e della verosimile fondatezza dell'impugnazione proposta, permette di definire i giudizi dipendenti rispetto ai quali si ritenga

¹⁰ In questo senso, proprio in materia di nullità brevettuale e sospensione del processo relativo alla contraffazione, si è espressa in maniera del tutto condivisibile Cass. 4 aprile 2019, n. 9500, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, 2, 87. Si veda altresì la precedente Cass., 25 luglio 2016, n. 15339, *ivi*, 2017, 4-5, II, 555; e in *Foro it.*, 2017, I, 3482 (annotata da G. CASABURI insieme a Cass. 14 aprile 2016, n. 7450, la quale ultima è pubblicata anche in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, 267 ss., con mia nota *Domanda di nullità di un disegno/modello comunitario e sospensione dei processi dipendenti*).

¹¹ Questo è quanto ho sostenuto in M. VANZETTI, *La sospensione del processo per pregiudizialità nelle controversie industrialistiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, 75 ss., dove ho concluso per l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c., nonostante l'assoluta avversione che nutro per l'istituto della sospensione necessaria. Tuttavia, riconsiderando il problema, si può forse ritenere che, qualora si aderisca alla tesi di Liebman, questa debba essere accolta fino in fondo: il fatto che l'art. 123 c.p.i. (così come, in generale, l'art. 2909 c.c., per l'efficacia vincolante *inter partes*) posponga al passaggio in giudicato formale il prodursi dell'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità della privativa, significa solamente che essa dopo questo momento diviene irretrattabile anche per tutti i terzi, ma non che essa non sia già vincolante, seppur caducabile, anche per questi soggetti in eventuali giudizi dipendenti. Il che consentirebbe anche in simili casi di applicare l'art. 337, comma 2, c.p.c.

opportuno adeguarsi alla pronuncia pregiudicante. In altre parole, considerato che l'istituto della sospensione necessaria è una vera sciagura per il processo civile, parrebbe forse più consono ai principi del giusto processo aderire senza riserve alla tesi di Liebman e quindi, anche in tal caso, ritenere che, se l'irretrattabilità è condizionata al passaggio in giudicato della declaratoria di nullità, la mera «efficacia naturale» di accertamento si produce *erga omnes* dal momento della pubblicazione della sentenza: così opinando, si può infatti tornare ad applicare l'art. 337, comma 2, c.p.c., evitandosi la iattura della sospensione necessaria.

Naturalmente, un analogo discorso non può farsi ove la sentenza pregiudicante abbia rigettato la domanda di nullità del brevetto, accertandone così la validità: in tal caso, essa farà bensì stato fra le parti, e produrrà fin dal momento della sua pubblicazione efficacia vincolante per il giudice della causa dipendente di contraffazione, rendendo pertanto applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c.; ma non sarà idonea a produrre alcun effetto ove le parti siano diverse¹².

Quanto agli effetti che la declaratoria di nullità produce sulle sentenze già pronunciate su cause dipendenti, in questa materia non è sufficiente riferirsi all'art. 336, comma 2, c.p.c., che disciplina il c.d. effetto espansivo esterno, dato che essi sono espressamente regolati dall'art 77 c.p.i.¹³: questa

¹² Secondo l'orientamento prevalente, l'accertamento negativo della nullità o della decadenza di una privativa industriale ha effetto solo *inter partes*: A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2021, 554; M. SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009, 484. Nutre invece alcuni dubbi anche sull'efficacia *inter partes* della sentenza che rigetta la domanda di nullità (o decadenza) G. SENA, *Il giudicato di nullità o decadenza del brevetto per invenzione industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, I, 365; ID., *Il diritto dei marchi*, 4ª ed., Milano, 2007, 188; ID., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1990, 377, che sottolinea come, aderendo a questa interpretazione – che tra l'altro presuppone una inaccettabile efficacia del giudicato *secundum eventum litis* – si ammetterebbe che «un successivo giudicato di nullità, efficace *erga omnes*, varrebbe anche nei confronti dei soggetti per i quali si sarebbe formato un precedente giudicato di validità». Anche per questa ragione l'a. manifesta la propria preferenza per la tesi che esclude «la possibilità stessa di un giudicato sulla validità». V. anche, *si vis*, M. VANZETTI, *Commento all'art. 123*, in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale. Le fonti del diritto italiano*, Milano, 2013, 1256 ss., ove ulteriori rinvii.

¹³ L'art. 77 c.p.i. dispone che «La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto; c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo».

norma, sebbene non enunci un principio generale, nel prevedere la retroattività degli effetti di una sentenza di nullità di una privativa, salvo alcune tassative eccezioni, in via di interpretazione sistematica dell'operatività dell'art. 336 cpv. può essere considerato come indice nel senso dell'applicabilità della norma anche tra processi differenti¹⁴.

Abstract

**SCOPE OF THE SO-CALLED DISCRETIONARY SUSPENSION,
PURSUANT TO ART. 337, PAR. 2, C.P.C.,
TO THE JUDGMENT OF PATENT INFRINGEMENT**

La sentenza in commento si pone in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite contenuto nella sent. n. 10027/2012, affermando l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. quando l'autorità di una sentenza sia invocata in un diverso processo e sia al contempo impugnata (con un mezzo ordinario o straordinario). In tal caso, il giudice, proprio in considerazione dell'autorità che la sentenza pregiudicante può svolgere nel giudizio dipendente, ha l'alternativa tra il proseguire il giudizio, conformandosi alla decisione pregiudicante, e il sospenderlo. Essa estende poi questo principio anche alle cause pendenti fra soggetti parzialmente diversi.

The judgement is in line with the Joint Divisions of the Italian Court of Cassation (see judgment no. 10027/2012). It affirms the applicability of art. 337 para. 2 of the Code of Civil Procedure when the authority of a judgment is invoked in a different proceedings and it is at the same time challenged (by ordinary or extraordinary means). In such a case, the Court, precisely in view of the authority which the prejudicial judgment may have in the dependent proceedings, has the alternative between continuing the latter, complying with the prejudicial decision, or suspending it. It also extends this principle to cases pending between partially different parties.

¹⁴ Per gli indispensabili riferimenti dottrinali in tema di effetto espansivo esterno extraprocessuale, v. *supra*, in nota 2.