

LA CORTE DI CASSAZIONE PRECISA L'AMBITO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEI BREVETTI IN COMPROPRIETÀ

Con la sentenza del 18 febbraio 2025 n. 4131, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della comproprietà dei diritti di proprietà industriale, concentrandosi, in questa occasione, sulla disciplina applicabile ai brevetti.

Con tale decisione, la Suprema Corte ha chiarito la portata del rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) alle disposizioni sulla comunione dei diritti reali, in particolare agli articoli 1102 e seguenti del Codice Civile. Secondo la Cassazione, salvo diversa previsione contrattuale tra i contitolari, il singolo comproprietario di un brevetto non può procedere autonomamente allo sfruttamento dell'invenzione brevettata. La ratio di tale principio risiede nella necessità di garantire una tutela unitaria della privativa, evitando che un utilizzo individuale possa compromettere il valore esclusivo del diritto brevettuale riconosciuto anche agli altri contitolari.

La controversia all'origine della pronuncia aveva ad oggetto la legittimità dello sfruttamento unilaterale del brevetto da parte di uno dei contitolari, senza il consenso degli altri. La Corte d'Appello, investita della questione, aveva ritenuto ammissibile tale condotta, argomentando che il richiamo all'art. 1102 c.c. consente a ciascun comproprietario di trarre dalla cosa comune l'utilità tipica della stessa. Nel caso dei brevetti, tale utilità si tradurrebbe nella possibilità per ciascun contitolare di sfruttare economicamente l'invenzione, godendo dell'esclusiva nei confronti di tutti i soggetti terzi non titolari della privativa, ma non nei confronti degli altri contitolari. In altre parole, secondo la Corte di merito, il diritto di esclusiva conferito dal brevetto si configurerebbe come opponibile verso l'esterno, ma non precluderebbe ai comproprietari il libero utilizzo individuale.

La Cassazione, pur riconoscendo la validità di alcune premesse logiche della decisione d'appello, ne ha tuttavia ribaltato l'esito, adottando una prospettiva più ampia e orientata alla funzione economica del brevetto. La Suprema Corte ha infatti evidenziato che la privativa industriale non può essere considerata alla stregua di un bene materiale qualsiasi, ma deve essere valutata nella sua vocazione al mercato e nel suo valore di scambio. In tale ottica, uno sfruttamento individuale e non concordato dell'invenzione finirebbe per snaturarne la finalità, alterandone la funzione economica e riducendone la capacità di generare valore per tutti i contitolari.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Cassazione sottolinea che la tutela brevettuale, concepita per garantire un vantaggio competitivo unitario, viene irrimediabilmente compromessa se il brevetto viene sfruttato unilateralmente. La Corte ha, infatti, affermato che la protezione garantita dall'istituto brevettuale quando l'utilizzo è esercitato in modo collegiale si dissolve nel momento in cui uno solo dei contitolari si arroga il diritto di sfruttare l'invenzione autonomamente. Tale

condotta, secondo il Giudice di legittimità, non solo incide negativamente sulla posizione degli altri comproprietari, ma determina una vera e propria alterazione dell'equilibrio contrattuale ed economico sotteso alla contitolarità del brevetto.

In virtù di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. La decisione rappresenta un punto di riferimento significativo nella giurisprudenza in materia di comproprietà dei brevetti, confermando la necessità di un approccio unitario alla gestione e allo sfruttamento delle privative industriali.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

2

Marco Blei, Partner
Email: marco.blei@grplex.com