

## **Corte di Cassazione - Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10219**

Svolgimento del processo

Con ordinanza ministeriale n. 783216 dell'11 luglio 2001, l'Ufficio Marchi comunicava all' (...) titolare del brevetto per invenzione industriale n. 1260583 richiesto con domanda il 27 luglio 1992, che non risultavano pagate le annualità dal 1995 al 2001; lo invitava, pertanto, ad inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia dei pagamenti effettuati, altrimenti il brevetto doveva considerarsi decaduto dalla fine del terzo anno ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del r.d. n. 1127/1939.

L'interessato rispondeva con nota dell'8 agosto 2001, con la quale trasmetteva copia delle ricevute di pagamento per il brevetto in questione relative alle annualità della quinta alla decima, e con successiva nota del 10 settembre 2001, con la quale comunicava, tra l'altro, che avrebbe presentato al più presto la documentazione relativa al pagamento della quarta annualità.

Infine, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con provvedimento dell'11 ottobre 2001, prot. n. 783643 dichiarava decaduto il brevetto n. 1260583 dalla fine del terzo anno.

Avverso tale provvedimento l' (...) depositava ricorso avanti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi con il quale eccepeva che la lettera dell'UPICA di Viterbo, con la quale si invitava l'interessato a ritirare l'attestato di brevetto per l'invenzione in questione, non conteneva nessuna indicazione sui versamenti da effettuare: che il mancato pagamento della quarta annualità non era stato mai contestato fino a tutto il 2001; che, non appena aveva avuto conoscenza della mancanza della quarta annualità, si era subito attivata per le ricerche del caso e si era dichiarata disponibile, in caso di accertata violazione della norma, all'immediata sanatoria.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Avverso questa sentenza ha proposto per cassazione il Ministero delle attività produttive sulla base di un unico motivo cui ha resistito con controricorso lo (...).

La causa veniva in un primo momento assegnata per la decisione in Camera di Consiglio, ma all'udienza dei 11.10.05 il Collegio disponeva la rimessione della stessa in pubblica udienza, ove in data 13.3.09 si è proceduto alla discussione.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

La sentenza risulta depositata il 29.10.03 mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta con spedizione del 15.12.04. Lo stesso deve ritenersi tempestivo poiché il termine lungo per la proposizione del ricorso è di un anno e quarantasei giorni. Tale termine scadeva pertanto il 14.12.04, ed in tale data l'atto è stato presentato dall'Avvocatura dello Stato all'Ufficiale giudiziario per la notifica come risalta dal timbro cronologico sulla prima pagina del ricorso.

Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Attività Produttive deduce che la sentenza impugnata, in violazione di norme di legge, ha ritenuto provato il pagamento della tassa annuale sulla base di una presunzione non applicabile nei casi di specie.

Il motivo si rivela fondato.

Invero la Commissione dei ricorsi ha ritenuto provato il pagamento della quarta annualità in virtù della considerazione che erano state pagate le annualità ad essa successive e che tale circostanza unitamente al fatto che l'Ufficio quando sollecitò l'interessato a ritirare il brevetto nulla ebbe a rilevare circa il mancato pagamento delle tasse annuali.

In altri termini, la Commissione ha ritenuto effettuato il pagamento sulla base di presunzioni.

Tale decisione non appare conforme a diritto.

Sotto un profilo generale, va rammentato che l'art. 2729 comma 2 c.c. presunzioni non si applicano nei casi in cui non può aversi prova per testimoni.

A sua volta l'articolo 2721 c.c. stabilisce che la prova per testimoni non è ammissibile per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l'autorità giudiziaria consenta la prova tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni circostanza e fatti salvi alcuni casi, previsti dall'art. 2724 c.c., in cui la prova per testimoni è ammessa comunque.

Infine, l'articolo 2726 c.c. stabilisce che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni, salvo le eccezioni dinanzi indicate, e da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. (v. Cass. 19435/08).

Il principio civilistico testè enunciato non trova analogo specifico corrispondente nell'ambito delle obbligazioni di diritto pubblico ma, tuttavia esso è, in genere desumibile, in base a principi contenuti nelle varie normative pubblicistiche.

Nel caso di specie, il titolo IV del r.g. 1127/39 recante il titolo "tasse di brevetto" annovera tra esse anche la tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto.

La fattispecie in esame rientra dunque all'interno del settore tributario allargato che comprende, come è noto, imposte, tasse e prestazioni obbligatorie di vario genere.

Va preliminarmente osservato che non appare, in genere, compatibile con il sistema tributario vigente la possibilità di provare i pagamenti delle imposte delle tasse in modo diverso rispetto alla prova scritta e sembra, quindi, in linea di principio, doversi escludere la possibilità di provare i detti pagamenti tramite prova testimoniale o tramite presunzioni.

In tal senso, ha già avuto occasione di pronunciarsi una risalente giurisprudenza di questa Corte in riferimento a diversi tipi di imposte.

Ad esempio, in tema di tassa di successione, la quietanza prevista dall'art. 67 dell'abrogato R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 è indispensabile, al fine di provare l'avvenuto pagamento del tributo nei rapporti con il fisco (Cass. 5344/81). Analogamente, si è ritenuto che dal sistema delle norme della legge di registro, ai fini dell'applicazione della tassa sugli atti sottoposti a registrazione, viene del tutto ripudiata la prova testimoniale, avendola il legislatore riconosciuta inidonea a funzionare come strumento di accertamento di fatti che influiscono sulla misura e sulla determinazione del tributo. (Cass. 1487/73). Valutazione analoga si è espressa sulla imposta di

fabbricazione sugli oli minerali e sei prodotti della loro lavorazione, (v Cass 2183/81).

Venendo alla tassa sui brevetti che qui ci occupa, l'art. 47 del r.d. 1127/39 stabilisce che la tassa annuale deve esse pagata anticipatamente entro il termine corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda e, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa, in caso di mancato rispetto di quest'ultimo termine, l'art. 55 del regio decreto stabilisce la decadenza dal brevetto. A proposito di tale ultima disposizione, questa Corte ha già avuto occasione di ribadire la natura tributaria della tassa in questione osservando che "la disposizione persegue una duplice finalità: da un lato, sanziona l'inadempimento di un'obbligazione tributaria. Ma l'obiettivo non è soltanto quello di proteggere l'interesse erariale alla riscossione delle tasse "al mantenimento" del brevetto realizzabile attraverso soprattasse, pene pecuniarie, coattivamente riscuotibili unitamente al tributo insoluto.

La decadenza realizza, inoltre, una finalità ulteriore, che si coglie quando si rifletta che, nel quadro di una costituzione economica che riconosce la libertà d'iniziativa (art. 41 Cost.), le privative industriali si presentano come regimi eccezionali dell'impresa, sottraendo temporaneamente alla concorrenza produzioni tecnicamente innovative.

L'eccezionalità della privativa legittima la scelta legislativa di gravare il titolare del privilegio di particolari oneri, sanzionandone l'inadempimento con la perdita del privilegio. Uno di questi oneri consiste appunto nel pagamento delle annualità di mantenimento entro il termine previsto sotto pena di decadenza. (Cass. 1883/98).

Va ulteriormente soggiunto, nella ricostruzione del quadro normativo, che l'art. 90 del r.d. 1127/39 prevede la possibilità che il titolare del brevetto decaduto dalla privativa possa essere reintegrato nei suoi diritti, purché dimostri di non aver potuto pagare la tassa nei termini nonostante abbia usato la massima diligenza esigibile, e purché il pagamento venga effettuato entro due mesi dalla cessazione dell'impedimento che le giustificazioni e l'idonea documentazione.

L'articolo in esame prescrive poi che "in caso di mancato pagamento e una tassa per il mantenimento in vigore del brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva anche della soprattassa di cui all'art. 47".

È proprio quest'ultima norma che lascia chiaramente intendere che il sistema non prevede la possibilità di provare l'avvenuto pagamento se non tramite una prova documentale, quale è necessariamente l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta.

Conferma definitiva di tale assunto la si rinviene nell'art. 95 del regio decreto in questione che espressamente sancisce che la domanda diretta ad ottenere un provvedimento per cui è prescritto il pagamento di una tassa non è ricevibile qualora non sia corredata da un documento che comprovi l'effettuato pagamento.

Tale norma afferma infatti in modo inequivocabile che costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento di qualunque provvedimento per cui sia necessario il pagamento di una tassa la produzione di una prova documentale del detto pagamento.

Ciò porta inevitabilmente ad escludere che all'interno del sistema brevettuale sia possibile provare il pagamento di una tassa per testimoni o per presunzioni e ad affermare di conseguenza che in ambito processuale tale prova non risulta ammissibile.

Il ricorso va in conclusione accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. può procedersi alla decisione nel merito con la dichiarazione di decadenza della (..) dalla titolarità del brevetto n. 1260583.  
La società resistente va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la decadenza della (...) dal brevetto n. 1260583.  
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Depositata in Cancelleria  
il 04.05.2009