



Sezione A

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 51967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012
vertente

TRA

Domenico DE SIMONE, Aurelio RICHICHI e Jan WREDE del Foro di Roma;

- attrici/convenute in via riconvenzionale -

E

DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE Co. Ltd., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

ORLANDI s.p.a., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.te in Milano, corso di Porta Vittoria 9, presso lo studio dei procuratori avv.ti Fabio BOSCARIOL DE ROBERTO, Ignazio GATTO e Danilo MARTUCCI che le rappresentano e difendono;

- convenute/attrici in via riconvenzionale -

OGGETTO: modello di utilità.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'17.12.2014 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'attrice: "Nel merito, accertare e dichiarare la nullità del modello di utilità n. 269.122 di titolarità della convenuta Dikai International Enterprise Co. Ltd.;

accertare e dichiarare che la produzione, importazione, commercializzazione, offerta in vendita e reclamizzazione da parte delle attrici Freudenberg Haushaltsprodukte KG, Vileda GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. dei prodotti denominati "Easy Wring Clean" e "Easy Wring Ultramat" e di cui agli atti del presente procedimento, non costituisce comunque contraffazione del brevetto per modello d'utilità n. 269.122, di titolarità della convenuta Dikai International Enterprise Co. Ltd. e di cui l'altra convenuta Orlandi s.p.a. è licenziataria esclusiva;

accertare e dichiarare che l'invio della lettera di diffida in data 29 novembre 2011 e della lettera circolare in data 20 dicembre 2013 da parte della convenuta Orlandi s.p.a. e di cui agli atti del presente procedimento costituisce atto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché atto di concorrenza sleale ai

sensi dell'art. 2598 c.c. ai danni delle attrici Vileda GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s., in misura non inferiore ad Euro duecentomila/00 (€ 200.000,00);

ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, con rilievo non inferiore ad un ottavo di pagina, a cura delle attrici Freudenberg Haushaltsprodukte KG, Vileda GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. ed a spese delle convenute Dikai International Enterprise Co. Ltd. ed Orlandi s.p.a. sui quotidiani "Corriere della Sera" di Milano e "La Repubblica" di Roma e sui periodici "Largo Consumo", "GDO Week" e "Mark Up";

in ogni caso, spese, diritti ed onorari rifusi."

per le convenute: "In via istruttoria:

disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sulla contraffazione del modello di utilità n. IT 269122 da parte dei prodotti "Easy Wring";

In via principale:

1) rigettare tutte le domande formulate dalle attrici per i motivi di cui in narrativa;

In via riconvenzionale:

2) accertare e dichiarare, previa individuazione dell'ambito di protezione, la validità del modello di utilità n. IT 269122;

3) accertare e dichiarare che la produzione, importazione, commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione dei prodotti denominati "Easy Wring", o in altro modo denominati, costituiscono contraffazione del modello di utilità n. IT 269122, nonché dichiarare che le medesime attività costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ai danni delle convenute Orlandi S.p.A. e Dikai International Enterprise Co. Ltd.;

4) disporre a carico delle attrici:

- i) l'inibitoria della importazione, esportazione, produzione, offerta in vendita, commercializzazione, pubblicizzazione in qualsiasi forma di prodotti in contraffazione del modello di utilità n. IT 269122, con contestuale ordine di ritiro dal commercio degli stessi;
- ii) il sequestro, anche presso terzi *ex artt.* 129 e 130 CPI, dei prodotti, dei cataloghi, dei depliant e in generale di tutto il materiale pubblicitario relativo ai prodotti costituenti contraffazione del modello di utilità n. IT 269122;
- iii) il sequestro, anche presso terzi *ex artt.* 129 e 130 CPI, delle scritture contabili, tra cui i registri IVA, gli scontrini, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, o tutti gli altri documenti necessari, da cui risultino, da un lato l'esatta misura anche quantitativa della contraffazione (rilevante ai fini del risarcimento del danno) e dall'altro i nominativi degli eventuali ulteriori soggetti implicati, a monte o a valle, in questa illecita attività;
- iv) l'esibizione di tutta la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa ai prodotti contestati in possesso delle attrici;
- v) l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle attrici sui seguenti quesiti: "Qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti contestati?"; "Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti, dei rivenditori finali e degli altri precedenti detentori dei prodotti in violazione del modello di utilità n. IT 269122", "Indichi le quantità consegnate, ricevute, acquistate, ordinate e vendute nonché il prezzo di tutti i prodotti in violazione del modello di utilità n. IT 269122";
- vi) autorizzare due rappresentanti delle convenute e due tecnici di fiducia, nonché i difensori, ad assistere alle operazioni di sequestro, anche con l'uso di fotocamere;
- vii) fissare una somma di € 500,00 dovuta dalle attrici alle convenute per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e dell'emananda sentenza constatate successivamente al deposito della sentenza, e segnatamente per ogni ulteriore prodotto contraffattorio che venga da esse importato e/o

esportato e/o prodotto e/o commercializzato e/o pubblicizzato e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nell'emananda sentenza;

viii) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a spese delle attrici ed a cura della convenute, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica" e "La Stampa", ovvero, con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale, nonché sui siti Internet delle attrici;

ix) condannare in solido le attrici al risarcimento dei danni nella misura che verrà quantificata in corso di causa, anche via equitativa;

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti, ed onorari."

FATTO E DIRITTO

1. Le società attrici FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG, VILEDA GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s., operanti le prime due nel settore dei sistemi e prodotti per la pulizia e la terza nel settore della distribuzione di detti sistemi e prodotti, hanno richiamato la larga diffusione presso i consumatori dei prodotti per il lavaggio dei pavimenti denominati "*Mocio Vileda*" e "*Super Mocio Vileda*" – costituiti da un'asta alla cui estremità sono poste strisce di tessuto e di un contenitore esterno (secchio) dotato di un cestello avente la funzione di rimuovere il liquido presente sulle strisce pulenti – ed hanno esposto di aver realizzato una nuova versione di tali prodotti denominata "*Easy Wring Clean*" che si differenzia dalle precedenti per il fatto che il contenitore esterno è dotato di un pedale che fa girare il cestello interno per facilitare l'asciugatura delle strisce pulenti.

Con diffida del 29.11.2011 la società ORLANDI s.p.a., nella qualità di licenziataria del modello di utilità n. 269.122 di titolarità della DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE Co. Ltd., aveva tuttavia reclamato nei confronti del menzionato prodotto la protezione derivante da detto titolo di proprietà industriale che in sintesi comprendeva all'interno del secchio un cestello azionato meccanicamente da



una leva a sua volta azionata da un pedale al fine di rimuovere l'acqua in eccesso da uno spazzolone per pavimenti.

Hanno contestato le società attrici in questa sede la nullità di tale modello di utilità in quanto anticipato da diverse anteriorità o comunque costituente una banale applicazione di quanto già presente nello stato della tecnica, nonché l'assenza di contraffazione per la diversità della forma di realizzazione che caratterizza il prodotto delle attrici.

Hanno quindi formulato nei confronti delle società convenute DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE Co. Ltd. e ORLANDI s.p.a. domanda di nullità del modello di utilità in questione, in ogni caso l'accertamento di non contraffazione di tale brevetto da parte del prodotto contestato, la condanna della sola convenuta ORLANDI s.p.a. per l'illecito concorrenziale integrato nella trasmissione della citata diffida e il conseguente risarcimento del danno.

Si sono costituite nel giudizio entrambe le convenute con memoria comune, affermando la società italiana ORLANDI s.p.a. di essere licenziataria esclusiva per il territorio nazionale del prodotto denominato "*Robomop*" della DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE Co. Ltd., che costituisce attuazione del modello di utilità nazionale n. 269122 di cui la società taiwanese è titolare.

Tale prodotto, grazie ad un sistema di strizzatura e rimozione dell'acqua incorporato in un secchio rotante, garantisce l'eliminazione rapida e senza sforzo dell'acqua dal panno di uno spazzolone da pavimenti, e le particolari caratteristiche delle soluzioni tecniche incorporate in tale prodotto risultavano sostanzialmente utilizzate nel prodotto concorrente "*Easy Wring & Clean*" delle società attrici.

Hanno contestato le società convenute le deduzioni svolte dalle attrici quanto all'affermata nullità del titolo brevettuale in questione – già ritenuto valido in altri procedimenti svoltisi dinanzi a questo Tribunale – ed hanno sostenuto la tesi della contraffazione rilevando che l'unica differenza rilevabile nel prodotto delle attrici risulterebbe la mera sostituzione dell'elemento dentato rettilineo collegato

all'azionamento del pedale da un elemento dentato curvilineo che svolgerebbe identica funzione e dunque darebbe luogo a contraffazione per equivalente.

Su tali basi hanno altresì escluso la sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale dedotta dalle attrici in relazione all'invio di lettera di diffida – trasmessa anche ad un rivenditore – che si fondava sulla brevettazione del medesimo dispositivo anche in Gran Bretagna ed in USA e sulle favorevoli valutazioni di validità registrate in precedenti procedimenti svoltisi dinanzi a questo Tribunale.

Hanno quindi chiesto l'accertamento di validità del modello di utilità nazionale n. 269122, l'accertamento della contraffazione integrata dalla commercializzazione del prodotto *“Easy Wring & Clean”* *“Easy Wring & Clean”* nonché della correlativa condotta di concorrenza sleale – con le conseguenti inibitorie alla prosecuzione di tali condotte – e la condanna delle attrici al risarcimento di tutti i danni derivati da detti illeciti.

2. Il brevetto nazionale per modello di utilità n. 269.122 di cui la convenuta DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE Co. Ltd. è titolare (rilasciato in data 21.7.2011 su domanda depositata in data 11.12.2008, rivendicante priorità risalente al 18.12.2007) attiene – in sintesi - ad un dispositivo per la rimozione di acqua da un elemento carico d'acqua comprendente un'unità rotante avente un'unità di supporto atta a ricevere l'elemento impregnato e da una serie di meccanismi, caratterizzato dal fatto che l'unità di spinta aziona un'unità di trasmissione che a sua volta aziona l'unità rotante che determina il movimento rotatorio che attua la rimozione dell'acqua dall'elemento impregnato.

Tale sequenza di meccanismi risulta così visivamente illustrata nel suo complesso nel documento brevettuale in questione:

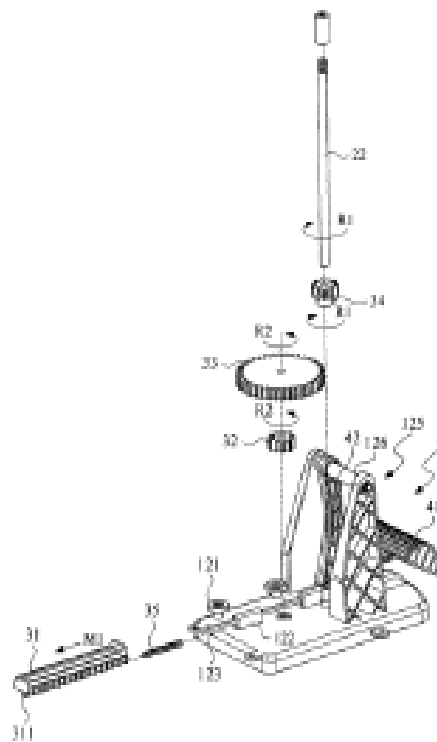


FIG. 4

In sintesi l'unità di spinta (4) comprende un pedale (41) che è posto ad una estremità di un braccio (42), sagomato a "V" rovesciata ed incernierato nel suo vertice, tramite un perno (126), ad un rispettivo supporto posto nella sede di installazione (12). L'altra estremità di tale braccio (42) a "V" rovesciata, si impegna con l'unità di trasmissione, spingendo, secondo la direzione indicata con una freccia nella figura sopra riportata (M1), un organo dentato rettilineo, o dentiera (31) appartenente a tale unità di trasmissione.

L'unità di trasmissione comprende, oltre alla succitata dentiera (31), un primo ingranaggio (32) ed un secondo ingranaggio (33), montati coassialmente sul supporto presente nella sede di installazione (12) in modo solidale tra loro, i quali sono rispettivamente ingranati sulla dentiera (31) e su un ingranaggio unidirezionale (34), a sua volta calettato sull'albero di trasmissione (22).

L'ingranaggio unidirezionale (34) - che è un comune ingranaggio calettato coassialmente su un cuscinetto unidirezionale - consente la trasmissione del moto rotatorio dal secondo ingranaggio (33)

all'albero di trasmissione (22) solo quando il moto rotatorio cui esso è soggetto avviene in un certo verso R1 (orario nella figura), mentre non trasmette tale moto rotatorio quando questo avviene nel verso opposto.

L'unità di trasmissione è altresì completata da una molla (35) che, interposta tra la sede di installazione (12), e la dentiera (31), spinge quest'ultima in verso opposto alla direzione di spinta che il pedale (41) può esercitare sulla stessa dentiera (31).

In buona sostanza il funzionamento del dispositivo brevettato può essere descritto come segue.

Quando il dispositivo è a riposo, la molla (35) dell'unità di trasmissione, nella sua configurazione iniziale, agendo sulla dentiera (31) collegata al pedale (41), trattiene in posizione sollevata lo stesso pedale (41). In questa configurazione, il cestello (21), analogamente all'unità di trasmissione (3), è fermo.

Quando l'utente intende asciugare la testa a filacce dello spazzolone (5), egli dispone tale testa a filacce entro il cestello (21) e quindi spinge verso il basso il pedale (41), provocando così la rotazione della leva (42) attorno al perno (126).

Tale rotazione della leva (42) comporta lo spostamento del braccio (423) della leva (42), il quale spinge in traslazione (verso la direzione M1 nella figura) la dentiera (31) entro la scanalatura (123), vincendo la forza contraria esercitata dalla molla (35).

La traslazione della dentiera (31), ingranata con il primo ingranaggio (32), provoca la concorde rotazione (nel senso indicato come R2 nella figura) del secondo ingranaggio (33), solidale e coassiale al primo ingranaggio (32), il quale a sua volta spinge in rotazione (R1) l'ingranaggio unidirezionale (34), calettato sull'albero di trasmissione (22).

La conformazione dell'ingranaggio unidirezionale (34) è tale per cui esso trasmette la rotazione (R1) all'albero di trasmissione (22), il quale a sua volta pone in rotazione attorno al proprio asse, nel verso di

rotazione (R1), il solidale cestello (21). Grazie all'ingranaggio unidirezionale (34), quando il pedale giunge a fine corsa, pur rimanendo pigiato dall'utente, il cestello (21) prosegue nella sua rotazione.

Quando l'utente interrompe la spinta sul pedale (41), lasciando libero quest'ultimo, la molla (35), tornando verso la sua configurazione iniziale, spinge in traslazione la dentiera (31) – in verso opposto a quello esercitato dalla leva (42) azionata dal pedale (1), verso destra nella figura – e quindi spinge il pedale (41) verso la sua posizione sollevata di partenza.

Durante la traslazione di ritorno della dentiera (31), essa provoca la rotazione in verso opposto del primo e del secondo ingranaggio (32, 33), e quindi la rotazione in verso opposto dell'ingranaggio unidirezionale (34), che però non trasmette tale opposta rotazione all'albero di trasmissione (22), il quale risulta così libero di proseguire per inerzia la sua rotazione (nel verso iniziale (R1)), impartita in precedenza dallo stesso ingranaggio unidirezionale (34).

3. Il giudizio di validità di tale modello di utilità eseguito in sede di consulenza tecnica d'ufficio svolto in relazione ai profili di nullità sviluppati dalle attrici e sulla base della documentazione da esse versata in atti ha portato il CTU a confermare la validità della riv. 3 – accorpata alla riv. 1 – nonché delle ulteriori rivendicazioni 4 e 5.

La riv. 1 comprende nella parte precaratterizzante – in estrema sintesi – la descrizione di un secchio con una parte interna separata, avente un'unità rotante comprendente un elemento di supporto (che riceve l'elemento impregnato d'acqua) connesso ad un albero di trasmissione interno alla parte separata; esso è a sua volta collegato ad un'unità di trasmissione che è connessa ad un'unità di spinta. La parte caratterizzante della rivendicazione principale afferma che l'unità di spinta aziona l'unità di trasmissione, che a sua volta mette in moto l'unità rotante che consente la rimozione dell'acqua.

Tali indicazioni sono state ritenute prive del presupposto della novità, in quanto anticipate dai documenti anteriori WO 2004/080269 e EP 0 898 927, che riproducono tutte le caratteristiche innanzi menzionate.

La riv. 3 – dipendente dalla riv. 1 - descrive invece sostanzialmente il complesso degli ingranaggi che costituiscono l'unità di trasmissione, in particolare l'elemento dentato rettilineo (31) che si impegna nell'ingranaggio (32) il quale è fissato coassialmente all'ingranaggio (33) che a sua volta è impegnato all'ingranaggio unidirezionale (34).

Se la questione relativa alla novità di tale complesso di ingranaggio non pone particolari problemi, la previsione dell'ingranaggio unidirezionale (34) è stata invece specificamente oggetto di contestazione in quanto dispositivo ben noto ed utilizzato anche in particolare nello specifico settore di riferimento del dispositivo in esame.

In particolare l'osservazione secondo la quale il normale uso di tale ingranaggi nelle centrifughe per insalate avrebbe portato il tecnico del settore dei sistemi per la pulizia della casa ad una piana applicazione di tale elemento, così come peraltro rilevabile anche in alcuni dei documenti di tecnica nota depositati dalle attrici (WO2006/114251, WO2006/114252, WO2006/114253 e WO2006/114255), non è stata ritenuta sufficiente dal CTU per escludere l'esistenza del livello di innovatività proprio di un modello industriale.

Invero, se l'applicazione di ingranaggi unidirezionali era già presente nello specifico settore tecnico di riferimento del titolo in esame, tuttavia in nessun documento anteriore risultano rappresentati tutti gli ulteriori elementi descritti in tale rivendicazioni né, in particolare, la specifica interazione tra i vari ingranaggi ivi rappresentata.

Valide sono state altresì ritenute le ulteriori riv. 4 (che descrive l'elemento estensibile che collega la parte di installazione all'estremità dell'elemento dentato rettilineo) e 5 (la parte di installazione comprende una ruota di guida ed un binario disposti al lati dell'elemento dentato rettilineo per limitarne il movimento in una determinata direzione), in quanto dipendenti dalla riv. 3 e non anticipati da alcuna anteriorità.

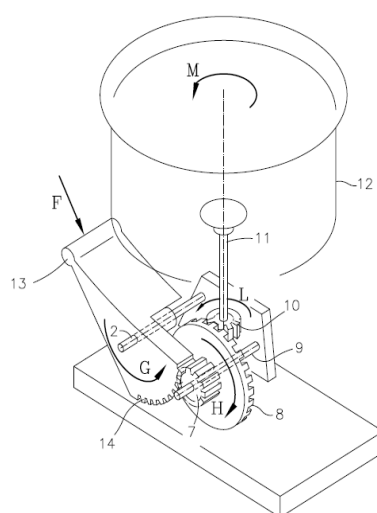
Le altre ulteriori riv. 2 (l'unità di trasmissione comprende una serie di ingranaggi: anticipata da US2002/0112311), 6 (l'unità di spinta è provvista di un pedale posto all'estremità di un braccio ed è collegato all'unità di trasmissione: anticipata da EP 898.927), 7 (la parte di installazione è fornita di un braccio imperniato ad altro braccio: anticipata da EP 898.927) e 8 (rotella applicata sul secchio: alla portata di qualsiasi tecnico del settore) sono state ritenute invece prive di validità.

Rispetto a tali conclusioni si può rilevare che le parti nei loro scritti conclusionali non hanno sollevato contestazioni particolari, per cui dette conclusioni devono essere condivise dal Collegio.

4. La questione centrale della presente causa attiene invero alla valutazione dell'effettiva interferenza tra il dispositivo utilizzato dalle parti attrici nella realizzazione dei loro prodotti "Easy Wring" e il modello di utilità n. 269.122 nei limiti in cui esso è stato ritenuto valido.

In punto di fatto tale prodotto appare riprodurre gli elementi costitutivi degli ingranaggi descritti nel modello di utilità e la loro combinazione, ad eccezione dell'elemento dentato rettilineo che compone l'unità di trasmissione nella soluzione tecnica descritta nel brevetto.

Come può evincersi dal disegno qui riprodotto



il dispositivo delle parti attrici comprende un pedale che alla sua estremità opposta a quella sulla quale agisce l'utente presenta un arco dentato destinato ad imprimere il moto alle ruote dentate 7-8-10,

l'ultima delle quali essendo collegata all'asse del cestello, ne provoca la rotazione (M) e, dovendo garantire la prosecuzione della rotazione del cestello anche quando l'utente interrompe la pressione sul pedale, è una ruota unidirezionale.

E' dunque pacifico che debba escludersi ogni ipotesi di contraffazione letterale del brevetto in questione, attesa la diversità tra la previsione di un elemento dentato rettilineo che è collegato al pedale da un elemento elastico e quella di un unico elemento costituito dal pedale che provoca la trasmissione del moto mediante la conformazione dentata della sua parte opposta, e che pertanto la dedotta contraffazione debba essere valutata sulla base dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 82 c.p.i.

Va rammentato che il CTU – che ha precisato di aver seguito nella valutazione di validità del modello i criteri propri della cd. teoria quantitativa, e dunque di aver ritenuto che il modello di utilità abbia sostanzialmente la stessa natura dell'invenzione e che si differenzi da essa solo in termini quantitativi come invenzione minore avente originalità di *standard* meno elevato, tale cioè da richiedere una minore intensità dello sforzo inventivo e/o una minore importanza del trovato – ha ritenuto di individuare la validità della combinazione delle caratteristiche descritte nelle riv. 1 e 3 nel fatto che nessun documento anteriore prevedeva un ingranaggio unidirezionale (in sé già noto) in combinazione con tutte le altre caratteristiche specificamente richiamate in dette rivendicazioni.

Nell'affrontare il problema della contraffazione per equivalente connesso all'adozione dell'elemento curvilineo dentato al posto di quello rettilineo descritto nel modello, il CTU ha premesso che il concetto innovativo individuabile nel titolo brevettuale in esame a suo giudizio era l'applicazione al cestello per renderlo ruotabile di un sistema a cremagliera, soluzione mai prima prevista in alcuna delle anteriorità versate in atti, e che l'ambito di protezione attribuibile a detto trovato non poteva essere ritenuto più ampio di quanto specificato nella riv. 3, così applicando lo stesso rigoroso metro di valutazione sia all'esame di validità del trovato che all'ipotesi di contraffazione per equivalente.

Ha dunque affermato che la soluzione presente nel prodotto contestato non utilizzava lo stesso concetto innovativo identificabile nel contenuto della riv. 3 del modello, e cioè un sistema a cremagliera.

Ritiene il Collegio che – ferma restando la condivisibilità della valutazione relativa alla validità della combinazione della riv. 1 e 3 del trovato – tale identificazione nel (solo) sistema a cremagliera del concetto innovativo proprio del modello di utilità in esame appare obiettivamente riduttivo e poco convincente.

Se – come si è già detto – l'adozione di un ingranaggio unidirezionale nel settore degli apparecchi per pulizia poteva in astratto considerarsi già prevista, la sua concreta utilizzazione così come dimostrato dai documenti brevettuali sulla quale essa risulta fondata (e cioè WO2006/114251, WO2006/114252, WO2006/114253 e WO2006/114255) evidenzia che le modalità di tali anteriori utilizzazioni appaiono del tutto diverse da quella rappresentata nel modello in esame. Invero in detti documenti brevettuali anteriori tale dispositivo risultava collocato sull'asta dell'apparecchio di pulizia (manico dello scopettone) e non all'interno del contenitore dell'acqua (secchio), dunque secondo principi e modalità tecniche attuative del tutto autonome e differenti rispetto al trovato in esame.

Deve dunque ritenersi, secondo il Collegio, che il complesso delle caratteristiche proprie della riv. 1 e 3 del modello in esame siano indubbiamente dotate dei presupposti di validità ad esso pertinenti, tenuto conto che esse non si pongono come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma hanno al contrario richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica (così Cass. 19688/09). In particolare l'oggetto della protezione – o concetto innovativo – deve individuarsi non già nel solo elemento rettilineo dentato, la cui rilevanza in sé ai fini della raggiungimento degli scopi della soluzione tecnica non pare effettivamente apprezzabile, ma nel complesso della conformazione degli elementi (in sé noti) che

compongono il dispositivo in esame e cioè l'unità di spinta (comprendente anche l'elemento dentato rettilineo) e quella di trasmissione (comprendente anche l'ingranaggio unidirezionale).

In tale prospettiva appare evidente che detto dispositivo effettivamente realizza una nuova conformazione di elementi già noti che conferisce particolare efficacia ed utilità all'utensile ove esso è applicato, così realizzandosi in concreto l'oggetto del modello di utilità come descritto dal comma 1 dell'art. 82 c.p.i. (v. Cass. 19715/12; Cass. 8510/08).

A partire da tali considerazioni deve dunque valutarsi la sussistenza dell'ipotesi di contraffazione per equivalenti, positivamente prevista dal legislatore in particolare proprio per il modello di utilità (art. 82, comma 3 c.p.i.) e che l'impostazione restrittiva seguita dal CTU sembra sostanzialmente eliminare.

In effetti seppure l'ambito di rilevanza di tale fattispecie debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello assegnato nelle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, tuttavia il richiamo ad un medesimo concetto innovativo eseguito dalla norma comporta necessariamente che anche forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora possa ritenersi evidente che – a pari efficacia – le forme differenti non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel brevetto, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato.

Va dunque valutato – in richiamo dei principi dettati in tema di equivalenza nei brevetti per invenzione (Cass. 9548/12), opportunamente calibrati sullo specifico ambito dei brevetti per modello di utilità – se la diversa conformazione dell'utensile o della parte di macchina nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente oggetto di tutela brevettuale, tenuto peraltro conto che la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale ne' ripetitiva della precedente (Cass. 30234/11).

Ciò posto in via generale, ritiene il Collegio che la sola variazione costituita dalla sostituzione della previsione di un elemento dentato rettilineo che è collegato al pedale da un elemento elastico con quella di un unico elemento costituito dal pedale che provoca la trasmissione del moto mediante la conformazione dentata curva della sua parte opposta integri contraffazione per equivalente del modello in esame.

Invero appare del tutto evidente che la sostituzione dell'elemento dentato rettilineo con quello curvo dentato rappresentato dalla parte opposta del pedale non possa che ritenersi ovvia realizzazione alternativa della medesima specifica funzione di tale elemento rettilineo di trasformare in combinazione con gli altri ingranaggi dentati il moto rettilineo impresso dal pedale in un moto rotatorio, funzione che il tecnico del ramo può agevolmente soddisfare mediante diverse combinazioni di ingranaggi dentati. In tal senso la funzione complessiva di detta parte curvilinea nel quadro del più complesso dispositivo descritto nelle riv. 1 e 3 riproduce senza particolare originalità quella svolta dall'elemento dentato rettilineo e non aggiunge alla conformazione complessiva del dispositivo alcuna ulteriore o diversa funzione.

5. Deve dunque confermarsi la validità del modello di utilità n. 269.122 limitatamente alle riv. 1 e 3, nonché delle ulteriori riv. 4 e 5 dipendenti dalle precedenti e deve essere affermata la contraffazione al modello così delimitato posta in essere dalle società FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG, VILEDA GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. in relazione alla produzione e commercializzazione dei prodotti “*Easy Wring*” nelle versioni *Clean* e *Ultramat*, cui accedono i conseguenti provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio con fissazione di penale così come specificato in dispositivo.

Vanno altresì respinte tutte le domande svolte dalle originarie attrici FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG, VILEDA GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s., ivi compresa quella di concorrenza sleale connessa alla ricezione di diffida attese le positive conclusioni innanzi raggiunte

circa la sia pur parziale validità del modello di utilità e la contraffazione posta in essere con la produzione e commercializzazione dei prodotti “*Easy Wring*”.

La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza al fine di dare corso alle attività istruttorie necessarie al fine di procedere alla determinazione del danno.

Le spese del giudizio saranno liquidate con la sentenza che provvederà alla definizione di tutte le ulteriori domande svolte dalle parti.

P.Q.M.

il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

- 1) dichiarata la parziale nullità del brevetto nazionale per modello di utilità n. 269.122 di cui DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE Co. Ltd. è titolare - previo accorpamento delle riv. 1 e 3 - limitatamente alle riv. 2, 6, 7 e 8, ed accertata la contraffazione rispetto alle residue rivendicazioni ritenute valide integrata dalla produzione e commercializzazione da parte delle società FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG, VILEDA GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. dei prodotti “*Easy Wring*” nelle versioni *Clean* e *Ultramat*, ne inibisce l’ulteriore commercializzazione ordinando altresì il ritiro dal commercio dei medesimi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- 2) fissa a carico delle società FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG, VILEDA GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. la penale di € 100,00 per ogni prodotto commercializzato in violazione della predetta inibitoria e di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di ritiro dal commercio rispetto al termine innanzi stabilito;
- 3) rigetta le ulteriori domande svolte dalle originarie attrici FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE KG, VILEDA GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. ;
- 4) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2015

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

