

Sentenza N.

R.G. N. 88142/2008



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA**

IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Anna Tavassi	Presidente Relatore
dott. Paola Maria Gandolfi	Giudice
dott. Claudio Marangoni	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 29 settembre 2011
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto validità del brevetto e contraffazione,
iscritta al n. **R.G. 88142/2008**, promossa da:

ARTURO SALICE SPA (C.F. 00211650130), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. **MARIACRISTINA RAPISARDI** e dell'avv. **NICOLETTA COLOMBO**, elettivamente domiciliata in Via Serbelloni, 12 20122 Milano presso il difensore avv. **MARIACRISTINA RAPISARDI**, in forza di procura in atti

ATTRICE

contro

MUZZIN SPA (C.F. 00074340936), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. **MARIO FRANZOSI** e degli avvocati **VINCENZO JANDOLI**, **FEDERICA SANTONOCITO** e **RICCARDO FRUSCALZO**, elettivamente domiciliata in



Via Brera, 5 20121 MILANO, presso il difensore avv. FRANZOSI MARIO, in forza di procura in atti

e contro

POZZI FERRAMENTA SPA (C.F. 00579900135), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MARIO FRANZOSI e degli avvocati VINCENZO JANDOLI, FEDERICA SANTONOCITO, RICCARDO FRUSCALZO, elettivamente domiciliata in Via Brera, 5 20121 Milano presso il difensore avv. MARIO FRANZOSI, in forza di procura in atti

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza, nei termini che seguono.

Precisazione delle conclusioni nell'interesse della Arturo Salice S.p.a.

Voglia l'illustrissimo Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:

In via principale e nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate dalle convenute, anche in via riconvenzionale perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che la produzione da parte della Muzzin S.p.A. e la commercializzazione da parte di entrambe le convenute della guida di cui in narrativa costituisce contraffazione del brevetto europeo n. EP 1188397, depositato in data 10.5.2001 e concesso in data 28.9.2005, con nazionalizzazione in Italia in data 5.10.2005 con n. 31089BE/2005 di cui la Salice è la titolare;
- accertare e dichiarare che la produzione da parte della Muzzin e la commercializzazione da parte di entrambe le convenute della guida di cui in narrativa costituisce comportamento illecito anche ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;



- inibire alle convenute la prosecuzione degli illeciti anzidetti;
- condannare le convenute, ciascuna per quanto di sua competenza, al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice in conseguenza degli illeciti anzidetti, nella misura di 673.949,00 Euro, così come quantificati in corso di causa a mezzo di C.T.U. contabile o, in subordine, nella diversa somma, anche maggiore, che il Giudice vorrà determinare in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, in misura comunque non inferiore a 500.000,00 Euro;
- accertare e dichiarare che la diffusione dei depliant, informazioni o notizie anche su *internet* quali ad esempio quelli documentati in atti da parte delle convenute costituisce un autonomo illecito ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ed inibirne la prosecuzione;
- ordinare la pubblicazione della emananda sentenza per due volte su due quotidiani quali "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" a cura delle convenute, autorizzando altresì l'attrice, sempre a spese delle convenute, a provvedervi direttamente qualora esse non vi provvedano nel termine di 20 giorni dalla notifica della emananda sentenza;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese C.T.U. e C.T.P. sia nella fase di descrizione, sia nel presente giudizio.

**Precisazione delle conclusioni
nell'interesse della Muzzin S.p.a.**

"Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare ogni contraria domanda eccezione o deduzione e previe le opportune declaratorie del caso, così giudicare:

In via principale:

- rigettare nel miglior modo tutte le domande attoree per i motivi meglio indicati in narrativa della comparsa di costituzione;

In via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare che il brevetto EP 1 188 397, depositato il 10 maggio 2001, concesso il 28 settembre 2005 e nazionalizzato mediante deposito della traduzione 31089BE/2005, effettuato il 5 ottobre 2005, è privo dei requisiti necessari per la valida brevettazione, per i motivi esposti in narrativa;



In ogni caso:

- rifondere alla convenuta tutti gli onorari e le spese di giudizio incluse tasse ed altri accessori di legge.

Milano, il 18 maggio 2011

Prof. Avv. Mario Franzosi Avv. Vincenzo Jandoli Avv. Federica Santonocito

Precisazione delle conclusioni

nell'interesse Pozzi Ferramenta S.p.a.

“Voglia il Tribunale III.mo rigettare ogni contraria domanda eccezione o deduzione e previe le opportune declaratorie del caso, così giudicare:

In via principale:

- rigettare nel miglior modo tutte le domande attoree per i motivi meglio indicati in narrativa;

In via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare che il brevetto EP 1 188 397, depositato il 10 maggio 2001, concesso il 28 settembre 2005 e nazionalizzato mediante deposito della traduzione 31089BE/2005, effettuato il 5 ottobre 2005, è privo dei requisiti necessari per la valida brevettazione, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione;

In via occorrendo riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la temerarietà ex art. 96, 2° comma c.p.c. della domanda avversaria di risarcimento del danno e conseguentemente pronunciare condanna di controparte al risarcimento dei relativi danni nella somma che sarà determinata nel corso del giudizio o accertata dal Giudice secondo equità;

In ogni caso:

- rifondere alla convenuta tutti gli onorari e le spese di giudizio incluse tasse ed altri accessori di legge.

Milano li 18 maggio 2011

Prof. Avv. Mario Franzosi Avv. Vincenzo Jandoli Avv. Federica Santonocito



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. In data 16 dicembre 2008 Arturo Salice S.p.A. (in seguito, "Salice") notificava atto di citazione nei confronti di Muzzin S.p.A. e Pozzi Ferramenta S.p.A. (in seguito, "Pozzi"). Affermava l'attrice di produrre cerniere per mobili *et similia* fin dal 1927. Riferiva che negli anni '50 aveva messo a punto una propria linea di ferramenta per mobili e di aver acquisito sempre maggiore rilievo nel settore, grazie anche alla costante ricerca e attenzione alle nuove tecnologie, tanto da essere insignita da importanti enti certificatori internazionali di importanti riconoscimenti. Nel corso della propria lunga attività, Salice aveva provveduto a brevettare numerose invenzioni, tra cui quella di un dispositivo che rallenta la velocità di chiusura dei cassetti, evitando l'urto di fine corsa (brevetto EP 1 188 397, "Dispositivo per la chiusura decelerata di parti di mobile scorrevoli").

Salice tuttavia veniva a scoprire che la Muzzin produceva e commercializzava, assieme al rivenditore Pozzi, un dispositivo del tutto analogo al proprio, denominato "Attiva Soft".

Nel novembre 2008 pertanto Salice chiedeva (e otteneva) al Tribunale un provvedimento di descrizione *inaudita altera parte* presso le suddette società. Successivamente, proponeva azione contro le medesime Muzzin e Pozzi per veder accertata e riconosciuta la violazione del brevetto *de quo*, l'accertamento e l'inibitoria dei comportamenti anticoncorrenziali delle convenute, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza.

2. Si costituivano quindi (separatamente), Muzzin e Pozzi. In particolare, Muzzin articolava le proprie difese rilevando innanzi tutto che il brevetto in questione sarebbe stato domandato sulla base di una priorità italiana costituita da un modello di utilità che tuttavia avrebbe un ambito di protezione più ampio e diverso e che oggetto dell'invenzione sarebbe dunque solo una sorta di semplificazione delle guide per cassetti con dispositivo di decelerazione già noto nel settore, dalla quale risulterebbe un asserito vantaggio nella fase costruttiva, in termini economici e di implementazione. L'elemento innovativo dell'invenzione in oggetto consisterebbe non nella semplice previsione di un deceleratore ad olio



esterno al dispositivo di trascinamento (caratteristica presente nella domanda di priorità), ma nella particolare posizione reciproca stabilita tra il deceleratore e l'elemento di trascinamento (caratteristica che non risulterebbe prevista nella domanda di priorità). Argomentando sulla base di un'analisi delle rivendicazioni, dello stato dell'arte e delle valutazioni dell'esaminatore europeo sul brevetto in questione, Muzzin concludeva con una valutazione di nullità del brevetto *de quo*, sia in quanto carente di reale carattere innovativo, sia ai sensi dell'art. 76 c. 1 lett. c) c.p.i. e 87 c.b.e., stante la mancanza di identità di invenzione tra la domanda costituente la priorità e la domanda successiva. In particolare le argomentazioni di Muzzin sottolineavano le differenze tra il modello di utilità e i brevetti, nonché il diverso ambito di protezione dei medesimi a livello nazionale e a livello europeo, sostenendo la tesi, supportata da un filone giurisprudenziale nazionale, tale per cui la concessione di un titolo europeo non implicherebbe di per sé e automaticamente la natura di invenzione del trovato ivi protetto anche secondo l'ordinamento italiano (Cass. 2 aprile 2008 n. 8510, Trib. Milano 29 giugno 2006).

Al di là di queste valutazioni sulla validità del titolo di controparte, la difesa Muzzin, passando alla propria difesa in senso stretto, riteneva che le guide oggetto di contestazione dalla medesima prodotte non presentassero un dispositivo di decelerazione accoppiato con il dispositivo di trascinamento e pertanto non fossero in violazione di alcuna privativa facente capo a Salice, come - secondo la difesa Muzzin - risulterebbe confermato anche dalla CTU dell'ing. Giuli, chiamato in occasione della descrizione. L'esclusione della contraffazione "annullerebbe" anche la contestazione di concorrenza sleale sollevata da Salice, non ritenendo infatti la difesa Muzzin condivisibile la c.d. concorrenza sleale dipendente, ossia l'automatica configurazione della concorrenza sleale in caso di violazione di un titolo di proprietà industriale. Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno formulata da Salice, essa appariva del tutto incongrua a Muzzin, che spiegava come, anche nel caso in cui effettivamente la guida Muzzin avesse imitato la guida Salice, ciò non avrebbe comunque comportato squilibri commerciali sul mercato e sulle vendite ai consumatori finali, stante



L'esistenza di guide producenti i medesimi effetti; l'unico vantaggio pertanto ipoteticamente conseguito dall'imitazione delle guide Salice verrebbe dalla diminuzione dei costi di produzione, che sono dunque l'unico parametro sul quale equitativamente poter valutare l'ingiusto arricchimento del contraffattore.

3. Da parte sua, Pozzi condivideva i rilievi della convenuta Muzzin, sostenendo di essere stata coinvolta nel procedimento *de quo* solo allo scopo di radicare la competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo essa infatti solo un rivenditore che commercializza e distribuisce minuteria metallica. Inoltre, in relazione alla richiesta di condanna solidale al risarcimento del danno di parte attrice, Pozzi negava del tutto qualsiasi fondamento di tale pretesa attorea, ritenendo infatti che l'eventuale propria responsabilità risarcitoria dovesse essere limitata al danno ipoteticamente causato dalla vendita e commercializzazione delle guide da essa Pozzi direttamente eseguita e nel limite degli utili conseguiti, non essendovi alcuna ragione per cui un rivenditore locale debba rispondere del danno (eventualmente) arrecato dal proprio fornitore (col quale peraltro non sarebbe stato provato alcun collegamento particolare). Per queste ragioni, Pozzi chiedeva ex art. 96 c. 2 c.p.c. condanna dell'attrice per lite temeraria.

4. Il giudice disponeva quindi consulenza tecnica volta ad accertare la validità dei brevetti/modelli di utilità rilevanti per dirimere la controversia tra le parti. In particolare, il quesito posto al CTU era il seguente: *"Dica il CTU se la porzione n. 31089BE/2005 del brevetto europeo n. EP 1188397 di cui Salice è titolare, presenti in tutto o in parte i requisiti richiesti dalla legge per la valida brevettazione; se le guide oggetto di contestazione prodotte e commercializzate dalla Muzzin nonché commercializzate dalla Pozzi Ferramenta interferiscono con l'ambito di protezione validamente ascrivibile al brevetto indicato"*. Assumeva l'incarico l'ing. Maccalli.

Il CTU focalizzava la sua indagine sulla rivendicazione 1 indipendente, dalla quale discenderebbero le altre sei, e che recita: *"Dispositivo di chiusura per porzioni di mobili estraibili dal corpo del mobile mediante guide scorrevoli (1, 4), costituito da un contenitore (6) fissato ad una delle porzioni fisse o mobili delle guide, in cui sono alloggiati un accumulatore di energia meccanica (15) ed*



un elemento attuatore (14) che scorre in una guida del contenitore, detto elemento attuatore essendo direttamente e girevolmente accoppiato a detto accumulatore di energia meccanica (15) in corrispondenza di un punto di incernieratura che si trova lungo il suo asse longitudinale centrale, e da un elemento di trascinamento (11) rispettivamente fissato all'altro lato delle guide scorrevoli, che è sottoposto a sollecitazione nella direzione di chiusura dell'elemento attuatore in prossimità della porzione introdotta della porzione estraibile del mobile, detto elemento attuatore (14) essendo ruotato mediante impegno con detto elemento di trascinamento (11) tra una posizione di aggancio di detto contenitore e viceversa, caratterizzato dal fatto che sulla porzione delle guide a cui è fissato detto contenitore (6) e lateralmente rispetto a detto contenitore (6) è fissato un dispositivo di decelerazione a olio (24, 50) del tipo noto, che nella zona di azione del dispositivo di chiusura frena un elemento di contrasto (22, 55, 56) fissato sulla porzione delle guide a cui è fissato l'elemento di trascinamento (11)".

In primo luogo il CTU procedeva quindi ad esaminare la questione della validità del brevetto, messa in discussione dalla difesa Muzzin/Pozzi per il fatto che l'invenzione oggetto del medesimo non comportasse attività inventiva risolvendosi, a tutto concedere, in una semplice aggregazione di elementi noti (valutazione che si riportava per lo più al primo rapporto dell'esaminatore europeo) e per il fatto che la rivendicazione 1 come concessa andasse oltre il contenuto della domanda iniziale. Evidenziava il CTU come però la questione fosse stata superata apportando alcuni emendamenti alla rivendicazione 1 (che risultava, in sintesi, una sussunzione generalizzante di differenti accorgimenti e forme di realizzazione che inizialmente erano invece descritte e rivendicate separatamente). L'esaminatore europeo infatti, nonostante avesse rilevato che in tal modo la rivendicazione 1 andasse a divergere da quanto già reso noto (e segnatamente, per il fatto che fosse previsto un dispositivo di decelerazione ad olio fissato al contenitore), aveva riconosciuto in ogni caso sussistente la novità e l'inventività della rivendicazione stessa, in quanto idonea a risolvere il problema



di realizzare un sistema di frenaggio economico in un modo che non era insegnato da nessuno dei documenti anteriori considerati.

Il CTU affrontava quindi la questione se il cambiamento complessivo nei contenuti della domanda originaria a seguito dei suddetti emendamenti (sostanzialmente concretizzatisi nella rimozione delle specificazioni per cui a) il dispositivo di decelerazione dovesse essere applicato su una parte sporgente laterale del contenitore e b) l'elemento di contrasto fosse connesso integralmente all'elemento di trascinamento), potesse o meno derivare, per il tecnico medio, in modo diretto e senza ambiguità, dai contenuti della domanda originaria stessa.

Nel progetto della relazione tecnica il CTU aveva mostrato la propria propensione per una soluzione negativa e aveva concluso affermando che la rivendicazione 1 come concessa pareva effettivamente estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale, pertanto proponeva una sua limitazione "sanante", nei termini che seguono (in parentesi quadra le modifiche proposte dal CTU): "Dispositivo di chiusura per porzioni di mobili estraibili dal corpo del mobile mediante guide scorrevoli (1, 4), costituito da un contenitore (6) fissato ad una delle porzioni fisse o mobili delle guide, in cui sono alloggiati un accumulatore di energia meccanica (15) ed un elemento attuatore (14) che scorre in una guida del contenitore, detto elemento attuatore essendo direttamente e girevolmente accoppiato a detto accumulatore di energia meccanica (15) in corrispondenza di un punto di incernieratura che si trova lungo il suo asse longitudinale centrale, e da un elemento di trascinamento (11) rispettivamente fissato all'altro lato delle guide scorrevoli, che è sottoposto a sollecitazione nella direzione di chiusura dell'elemento attuatore in prossimità della porzione introdotta della porzione estraibile del mobile, detto elemento attuatore (14) essendo ruotato mediante impegno con detto elemento di trascinamento (11) tra una posizione di aggancio di detto contenitore e viceversa, caratterizzato dal fatto che [su una parte sporgente laterale del contenitore (6) è applicato] un dispositivo di decelerazione a olio (24, 50) del tipo noto, che nella zona di azione del dispositivo di chiusura frena un elemento di contrasto (22, 55, 56) [connesso integralmente] all'elemento di trascinamento (11)". Tale riformulazione veniva



proposta dal CTU al solo fine di agevolare il giudicante nella valutazione, non avendo questi fatto altro che riconsiderare la rivendicazione 1 alla luce delle altre rivendicazioni dipendenti del brevetto stesso (i.e. le rivendicazioni 4 e 5), tale per cui si sarebbe solo trattato di considerare il brevetto Salice parzialmente nullo e valido solo con un ambito di tutela ridotto, definito tramite le rivendicazioni dipendenti dalla principale.

A prescindere da questa sua riformulazione della rivendicazione, la conclusione cui giungeva il CTU era per l'intendere le modifiche contestate come una generalizzazione di una delle due forme realizzative descritte nel brevetto (in particolare nella parte in cui si prevedeva l'impiego del dispositivo deceleratore ad olio piuttosto che a grasso ad elevata viscosità). Tale generalizzazione, secondo il CTU, era idonea a ricomprendere possibili soluzioni non descritte nella domanda originaria; per questa ragione il CTU riteneva che una ipotetica rivendicazione espressamente rivolta a tutelare una configurazione come quella della figura 1 del brevetto Salice, ma con deceleratore ad olio anziché a grasso ad elevata viscosità, sarebbe stata anticipata dalla rivendicazione 1 così come modificata su richiesta di Salice e concessa, ma effettivamente non sarebbe stata anticipata dai contenuti originari della domanda di brevetto Salice (cfr. pg. 16 Relazione CTU), col risultato che il c.d. "test di novità modificato" non sarebbe superato dagli emendamenti alla rivendicazione in oggetto e dunque che l'oggetto del brevetto effettivamente si estendesse oltre i contenuti della domanda. Infatti, contrariamente alle opinioni del CTP attoreo, il CTU rilevava come la circostanza che si utilizzasse un olio ovvero un grasso non fosse irrilevante.

Concludendo sul punto, recuperando i rilievi sulla presenza di altezza inventiva data dalla originale combinazione del deceleratore e del dispositivo di chiusura evidenziati da parte attrice, e ricostruita la rivendicazione 1 come precedentemente sintetizzato, il CTU si pronunciava per una sostanziale validità del brevetto in oggetto.

Passando quindi al merito dell'interferenza tra la guida Salice e la guida Muzzin, dopo una descrizione di quest'ultima, il CTU ammetteva la sostenibilità delle tesi



di parte attrice, per cui la rivendicazione I come concessa sarebbe effettivamente leggibile sulla guida Muzzin e quest'ultima risulterebbe interferente con l'ambito di tutela definito dal brevetto in oggetto, in quanto, stando alla lettera della rivendicazione I, essa non limita la posizione in cui sulla guida fissa sono fissati il contenitore e il dispositivo di decelerazione ad olio, né limita la posizione e/o la struttura dell'elemento di trascinamento rispetto all'elemento di contrasto.

Nonostante tale rilievo, il CTU tuttavia non abbandonava la propria valutazione iniziale per cui la rivendicazione I potesse di fatto essere considerata valida solo se limitata nel modo esemplificativamente dallo stesso rielaborato per superare il problema dell'estensione dell'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda. Così opinando non si sarebbe però più avuta una corrispondenza letterale fra quanto rivendicato da Salice e le guide Muzzin (come invece sostiene parte attrice), ma sarebbe comunque ravvisabile una contraffazione per equivalenti, alla luce del fatto che le differenze evidenziate dalla difesa Muzzin non erano parse al CTU tecnicamente significative (*"in altre parole, la struttura della guida Muzzin pare allo scrivente potersi qualificare come una variante che, pur non corrispondendo alla lettera con quanto espresso nella rivendicazione I del brevetto Salice limitata nel modo precedentemente indicato, risolve il medesimo problema tecnico [...] e fa ciò con mezzi sostanzialmente uguali o simili [...]"*, pg. 26 Relazione tecnica CTU).

5. La difesa Muzzin chiedeva dunque la rimessione in termini per produrre la relazione del perito nominato dal Pubblico Ministero e alcuni atti del procedimento penale n. 2873/08 della Procura di Pordenone avanti alla quale Salice aveva depositato denuncia per contraffazione del brevetto per cui è causa. Di conseguenza, anche parte attrice veniva autorizzata al deposito di ulteriori atti. Successivamente, su istanza di parte attrice, il Giudice disponeva CTU contabile volta alla quantificazione del danno. Il quesito era il seguente: *"Determini il CTU, esaminati atti e documenti di causa, compiuto ogni sopralluogo, indagine e/o accertamento ritenuti necessari, sentite le parti ed i loro consulenti, gli elementi utili alla determinazione del danno subito dalla Arturo Salice S.p.A. in conseguenza della dedotta contraffazione, con particolare riguardo al danno*



emergente e al lucro cessante della medesima attrice, nonché ai benefici realizzati dalle società Muzzin e Pozzi Ferramenta, avuto presente anche l'importo delle royalties che dette società avrebbero dovuto pagare, qualora avessero ottenuto una licenza da parte della Arturo Salice. In ogni caso indichi gli utili realizzati dalle società convenute riferibili ai prodotti per cui è causa e la misura in cui essi eccedono il lucro cessante dell'attrice, come sopra valutato".

Assumeva l'incarico il dott. Guerra che procedeva alla seguente quantificazione: 130.612 Euro per danno emergente; 543.337 Euro per lucro cessante; 52.238 Euro per royalties dovute in caso di ipotetica licenza del brevetto.

In particolare, quanto al danno emergente, il CTU rilevava che: in relazione alle spese di ricerca e sviluppo, non potesse essere condivisa la posizione di parte attrice per cui le stesse dovessero essere computate nella quantificazione del danno (argomentando puntualmente sul punto, si vedano pp. 12 e ss. della relazione tecnica del CTU); in relazione alle spese di ottenimento e mantenimento del brevetto dovessero essere espunte alcune voci di costo non inerenti, tale per cui la quantificazione delle stesse dovesse essere ridotta a 7.774 Euro; in relazione alle spese legali per le cause civile e penale, le stesse dovessero essere ridotte rispetto alla prospettazione di Salice a 122.838 Euro, non essendo stato possibile un riscontro puntuale dei tabulati consegnati da parte attrice al CTU.

Quanto al lucro cessante, il CTU rilevava invece che: in relazione ai benefici realizzati da Muzzin per la presunta contraffazione, gli stessi ammonterebbero a 527,775 Euro (determinati moltiplicando le quantità vendute da Muzzin nel periodo di riferimento per il margine unitario medio applicato da Salice e sostanzialmente confermato dal c.d. metodo di controllo (in particolare, la suddetta quantificazione corrisponderebbe al beneficio massimo ottenuto da Muzzin nell'ipotesi, pur non verificabile nel caso concreto, che solo grazie all'esistenza del prodotto contraffatto la società abbia potuto vendere e ottenere profitti nel periodo considerato); in relazione ai benefici ottenuti invece da Pozzi, essi ammonterebbero a 15.562 Euro, corrispondenti alla differenza tra i ricavi



effettivi e i costi di acquisto corrispondenti, determinati in base al metodo del costo medio ponderato, motivando in particolare che per Pozzi non si possa fare ricorso alla medesima formula valutativa adottata per Muzzin, in quanto il primo è solo un rivenditore all'ingrosso e le quantità vendute dalla stessa sono già ricomprese tra quelle vendute da Muzzin; in relazione alle mancate royalties che Muzzin avrebbe dovuto ipoteticamente corrispondere a Salice per la licenza del brevetto, le stesse potrebbero ragionevolmente essere ricomprese tra il 2% e il 5% sul fatturato di Muzzin nel periodo di riferimento e dunque quantificabili in 52.238 Euro (adottando una tasso del 2,5%); quanto invece a Pozzi non vi sarebbero royalties ad esso addebitabili, in quanto mera rivenditrice, secondo le normali prassi di mercato a riguardo; in relazione agli utili realizzati da Muzzin per la presunta contraffazione, essi sarebbero quantificabili in 235.672 Euro (risultato ottenuto col metodo basato sui ricavi e i costi puntuali); in relazione agli utili realizzati da Pozzi invece, essi sarebbero quantificabili in 15.562 Euro (corrispondente alla differenza tra ricavi e costi di acquisto).

A tali conclusioni del CTU si opponevano le convenute, in particolare con riguardo alle valutazioni del CTU circa le spese legali, le stime del lucro cessante, le stime del c.d. beneficio massimo della Muzzin (su quest'ultimo punto sottolineando come Salice non avesse dato prova dell'esistenza di un nesso diretto tra vendite Muzzin e mancate vendite Salice) e ritenendo in conclusione che l'unico parametro sul quale poter valutare un possibile risarcimento del danno fosse il c.d. criterio della ragionevole royalty.

La difesa Pozzi, ripercorrendo le valutazioni già esposte dalla difesa Muzzin, ribadisce la propria qualità di mero rivenditore (che si limita ad acquistare minuterie metalliche, ivi inclusi *inter alia* sia prodotti Muzzin sia prodotti Salice) e che di conseguenza, in considerazione delle effettive fattispecie dedotte in questo giudizio, difficilmente avrebbero potuto essere mossi nei suoi confronti seri addebiti di responsabilità.

6. Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio il 29 settembre 2011, rileva quanto segue.



Quanto alla questione circa la validità o meno del brevetto Salice, il Collegio ritiene di poter concludere confermando la sostanziale validità del brevetto *de quo*.

Infatti, relativamente alle eccezioni di nullità dello stesso *ex art.* 76, n. 1 lett. c) c.p.i., si ritiene di condividere le opinioni espresse dal CTU nella parte in cui, superando la questione dell'estensione oltre la domanda iniziale avanzata in merito alla rivendicazione I come risultante dagli emendamenti in sede EPO e concessa, conclude col ritenere il brevetto Salice valido, seppur con un ambito di tutela ridotto definito in rivendicazioni dipendenti della principale, suggerendo una riformulazione esemplificata della rivendicazione I "limitata" (si rimanda sul punto alle pagg. 9 e ss. relazione CTU). Infatti, come correttamente rilevato anche in sede di CTU, in ogni caso le modifiche apportate a detta rivendicazione I concernono specifiche già rinvenibili in rivendicazioni dipendenti del brevetto stesso (*i.e.* rivendicazioni 4 e 5). Questa circostanza, pertanto, dovendosi considerare che la validità di un brevetto va valutata in base alla lettura di tutte le sue rivendicazioni (indipendenti e dipendenti), vale a sostenere la tesi della validità del brevetto oggetto di causa nel suo complesso, secondo quanto suggerito dal CTU. Bisogna sottolineare a tale riguardo come accorpare le rivendicazioni configuri una limitazione al brevetto e non già un suo allargamento, onde viene evitato il rischio di estendere l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale (secondo il divieto di cui all'art. 76 lett. c).

Quanto alla contestazione di mancanza di attività inventiva e novità del dispositivo rivendicato da parte attrice, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni espresse dal CTU e dal consulente tecnico di parte attrice secondo cui, da un lato, il dover posizionare due elementi (noti) in un modo particolare (per di più nel caso di specie in un modo addirittura antitetico) al fine di poter ottenere un determinato effetto, di per sé sarebbe già sufficiente a conferire dignità e altezza inventiva al dispositivo, e, dall'altro simmetricamente, proprio detta combinazione di elementi, non essendo insegnata né suggerita da nessuna delle anteriorità rilevanti, varrebbe a soddisfare anche il requisito di novità.



Tali considerazioni inducono a superare in senso positivo la questione sulla validità del brevetto Salice.

7. In merito alla sussistenza della contraffazione delle guide Salice prodotte secondo gli insegnamenti del suddetto brevetto imputata a Muzzin con le guide "Attiva Soft", il Collegio osserva quanto segue.

Come si legge nella descrizione del brevetto Salice, *"obiettivo dell'invenzione è quello di creare un dispositivo di chiusura [...] che dovrebbe presentare un sistema di decelerazione efficace in termini di costi e facile da implementare"* (pag. 2 della traduzione del brevetto di cui al doc. I Muzzin). Orbene, essendo tale lo scopo che il brevetto si è prefissato di ottenere (semplificazione al montaggio e riduzione dei costi), paiono a questo Collegio convincenti le argomentazioni avanzate da parte convenuta per cui, constando le guide Muzzin di elementi separati e non "di pezzo", non si otterrebbero i vantaggi sopra detti, in particolare, in termini di facilità di implementazione e riduzione dei costi. Le guide Muzzin, quindi, non si porrebbero in contraffazione con le guide ed il brevetto Salice. In particolare, la guida Muzzin *ictu oculi* presenta una struttura più complessa rispetto a quella rivendicata da Salice, che prevede differenti elementi separati (sebbene cooperanti) tra loro e che evidentemente non consente di montare e applicare detti elementi alle guide metalliche mediante un'unica e semplice operazione. Date queste premesse, il Collegio ritiene quindi di condividere le conclusioni di parte convenuta per cui *"il prodotto Muzzin comporta costi di realizzo, sia in termini di pezzi necessari, sia di operazioni ausiliarie, certamente superiori alla realizzazione del corpo unico previsto da EP '397"* (pag. 24 comparsa conclusionale Muzzin). Tale conclusione, invero non approfondita nella pur puntuale relazione dell'ing. Maccalli, è stata tuttavia confermata in sede di CTU penale dall'ing. Petraz, nella relazione ammessa come prova documentale all'interno di questo procedimento.

Sul punto, d'altra parte, non risulta articolata nemmeno una adeguata confutazione da parte della difesa attrice, cui spettava l'onere probatorio della asserita contraffazione. L'affermazione della contraffazione per equivalente sostenuta dall'attrice si scontra contro il rilievo che le guide Muzzin, seppure



svolgono la medesima funzione delle guide Salice, non la realizzano nello stesso modo e non raggiungono il medesimo effetto (*same function*, mancando il *same effect* e mancando il requisito del *same way*). Infatti, non può affermarsi che l'effetto sia quello generico di "ammorbidire" la chiusura del cassetto (effetto rispetto al quale le guide Salice risulterebbero anticipate da altri brevetti precedenti), bensì quello più specifico di cui sopra si è detto, che consente al brevetto di essere considerato valido in termini di novità e attività inventiva, effetto che si sostanzia nel realizzare una semplificazione nel montaggio e un conseguente risparmio dei costi. Alla luce di tali considerazioni e per le ragioni di cui si è detto, deve pertanto concludersi affermando che allo stato il prodotto Muzzin non pare in contraffazione, né letterale né per equivalenti, rispetto al brevetto rivendicato da Salice.

Le considerazioni svolte consentono di escludere che possa essere affermata la sussistenza della dedotta concorrenza sleale, dal momento che non può ravvisarsi né imitazione servile, né appropriazione dei pregi del prodotto Salice. Inoltre, con riferimento a possibili illeciti di imitazione servile e/o appropriazione di pregi, non è stata offerta alcuna prova da parte dell'attrice circa una reale e pregiudizievole confondibilità sul mercato e/o sviamento della clientela, né si dà evidenza dell'esistenza di una relazione biunivoca per cui l'acquisto del prodotto Muzzin implicherebbe necessariamente il mancato acquisto del prodotto Salice. Non è poi stato sviluppato nel corso del giudizio l'addebito di concorrenza sleale riferito alla diffusione di dépliant e informazioni da parte delle convenute ed in ogni caso detto addebito risulta strettamente connesso alla contraffazione o imitazione del prodotto, che non sono state dimostrate nel giudizio.

Il rigetto delle domande proposte nei confronti di Muzzin determina anche il rigetto delle analoghe domande formulate nei confronti di Pozzi, ancorché non possa essere accolta la domanda per lite temeraria da quest'ultima opposta a Salice, dal momento che solo dopo l'espletamento della CTU ed in esito agli approfondimenti svolti nel corso del giudizio si è potuto accertare la carenza della contraffazione, mentre la responsabilità di Pozzi poteva essere affermata in quanto operatore del settore che avrebbe potuto e dovuto esercitare il proprio



diligente controllo al fine di evitare l'offerta in vendita di prodotti contraffatti. In astratto Salice aveva ragione di promuovere l'azione giudiziale anche nei confronti di Pozzi, sebbene le domande siano poi risultate infondate. La posizione più defilata di Pozzi, tuttavia, consente di non porre a suo carico le spese delle esperite CTU.

8. Conclusivamente, deve rigettarsi la domanda di nullità del brevetto '397 per cui è causa, affermandosi la sua validità nei termini indicati dal CTU. Di *contra*, va rigettata la domanda di accertamento della contraffazione ad opera di Muzzin del predetto brevetto, nonché la domanda di concorrenza sleale, sia a carico di Muzzin che di Pozzi Ferramenta.

L'esito della lite e la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali. Le spese delle CTU vengono poste, per la CTU dell'ing. Maccalli, a carico solidale dell'attrice Salice e della convenuta Muzzin (per il 50% a carico di ciascuna di dette società). Le spese delle CTU contabile (dott. Guerra) vengono poste a carico integrale di parte attrice, posto che la stessa è risultata soccombente in relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, rispetto alla quale domanda è stata disposta, su insistenza della stessa parte, detta CTU contabile.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta la domanda di nullità della frazione italiana del brevetto EP n. 1188397, in titolarità di Arturo Salice s.p.a.;
rigetta le domande di contraffazione e di concorrenza sleale proposte da parte attrice nei confronti di Muzzin s.p.a. e di Pozzi Ferramenta s.p.a. e tutte le domande conseguenti, in particolare la richiesta di condanna al risarcimento dei danni;
pone le spese della CTU brevettuale dell'ing. Maccalli, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico solidale dell'attrice Salice e della convenuta Muzzin, per il 50% a carico di ciascuna di dette società;



Sentenza n. 14226/2011 del 23/11/2011
Ruolo n. 88142/2008

pone le spese delle CTU contabile del dott. Guerra a carico integrale di parte
attrice, nella misura già liquidata;
rigetta ogni altra domanda;
dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all'U.I.B.M.
per le annotazioni di sua competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2011.

Il Presidente

dott. Marina A. Tavassi

