

Copia cubola

N/550/2012	Sen.
N/1444/2012	Rep.
N.....	F.N.

M sez. HB
d. Rosa

SENTENZA N.
N 182/2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA in materia di PROPRIETA' INDUSTRIALE

INTELLETTUALE

riunita in camera di consiglio in persona di:

dr. PAOLO FABRIZI PRESIDENTE

dr. DOMENICO BONARETTI CONSIGLIERE

dr. ALBERTO MASSIMO VIGORELLI CONSIGLIERE REL. EST.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, decisa nella camera di consiglio del 29.03.2012, promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.01.2009

DA

PUTZMEISTER CONCRETE PUMP GMBH (già PUTZMEISTER AG), in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via San Vittore n.20, presso lo studio dell'avv. Alberto Tornato, che la rappresenta e difende, come da procura generale, munita di autentica notarile, allegata all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

CONTRO

CIFA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, piazzale Cadorna n.10, presso lo studio dell'avv. ti Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra, che la rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto di costituzione in appello

APPELLATA

causa avente ad oggetto impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 614/2008 datata 10.01.2008 e pubblicata il 16.01.2008, nella quale all'udienza di precisazione della conclusioni in data 19.01.2012 i difensori delle parti così

CONCLUDEVANO

PER L'APPELLANTE

come da fogli allegati

PER L'APPELLATA

come da fogli allegati

'CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PROPRIETÀ

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE (D.LGS. 27.06.2003, N. 168)

R.G. 182/09 – Dr.ssa Formaggia

Nella causa d'appello promessa da

PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH, con l'avv. Alberto
Tornato

- appellante -

CIFA S.p.A., con gli avvocati Alfio Rapisardi e Carlo Ginevra

- appellato -

* * *

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE PUTZMEISTER

CONCRETE PUMPS GmbH

L'appellante PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, rifiutando eventuali nuove istanze che dovessero essere contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni dell'attrice, dato atto della intervenuta scadenza naturale del brevetto EP 357 988 precisa le proprie domande come di seguito riportate:

Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE, IN RITO

A) rilevata e dichiarata la nullità della sentenza n. **614/07** depositata il **16/01/2008** impugnata dalla appellante PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH per difetto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di

primo grado, disporre ai sensi del combinato disposto degli art. 353 e 354 co. 1 c.p.c. il rinvio al giudice di primo grado affinché si possa provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli inventori dell'EP 0357988, sig. Dieter Alwes e sig. Dieter Schillinger;

IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO

B) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta valida la sentenza impugnata, accogliere, in totale riforma della sentenza n. 614/08 depositata il 16 gennaio 2008 le conclusioni formulate dalla appellante PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH, già PUTZMEISTER AG, in primo grado di giudizio, qui di seguito ritrascritte:

“Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie, così provvedere:

Nel merito, in via principale:

1) respingere tutte le domande della attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendone la convenuta con la miglior formula;

Nel merito, in via riconvenzionale:

2) previa eventuale riformulazione e/o limitazione dell'ambito di protezione della porzione italiana del brevetto EP 357988 nei termini che si dovessero reputare necessari ovvero opportuni a fronte delle avverse difese, accertare e dichiarare la validità ed efficacia della predetta privativa;

3) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, utilizzazione e/o promozione per la vendita delle pompe mobili per calcestruzzo dell'attrice CIFA S.p.a., di cui è causa, comunque

denominate, costituiscono contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 357988, nonché atto di sleale concorrenza;

- 5) condannare la attrice al risarcimento dei danni cagionati nella misura da quantificarsi in corso di causa o in quella che comunque sarà ritenuta di giustizia anche in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne deriveranno, con sentenza sull'*an* e pagamento di una provvisionale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) e ordinanza per il proseguimento della causa per accertare l'ammontare dei danni subiti dagli esponenti;
- 6) fissare una penale, *ex art. 124 co. 2 c.p.i.*, dovuta dalla attrice per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a € 1.000,00 (Euro mille) ed a € 10.000,00 (Euro diecimila);
- 7) disporre l'assegnazione in proprietà a favore della convenuta, *ex art. 124 co. 5 c.p.i.*, delle pompe mobili di cui è causa e dei macchinari per la loro produzione;
- 8) ordinare, entro termine prefissando decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", e sulle riviste "In Concreto" e "iiC (L'industria italiana del cemento)", per due numeri consecutivi, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a sedici moduli, a cura della convenuta e a spese della attrice, con rivalsa delle spese stesse dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte della attrice;

9) ordinare alla attrice, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 co. 2 c.p.i., l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie e di tutte le fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita, locazione, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione, vendita, locazione, comodato, offerta in vendita ed esposizione delle pompe mobili di cui è causa;

10) acquisire informazioni, sempre in ordine all'accertamento dei danni, ai sensi degli artt. 121 e 121bis c.p.i., nonché degli artt. 43 e 47 TRIPs, mediante interrogatorio del legale rappresentante della attrice CIFA S.p.A., in ordine alla produzione, vendita e pubblicità delle pompe mobili per calcestruzzo di cui è causa.

Allo scopo si formulano i seguenti quesiti:

- “*Quali sono i nominativi dei clienti a cui sono state vendute le pompe mobili per calcestruzzo per cui vi è causa?*”;
- “*Qual è il fatturato, specificando il numero di pompe mobili vendute ed il costo unitario, per ciascun anno, derivante dalle vendite delle pompe mobili per calcestruzzo per cui vi è causa?*”;

11) disporre, occorrendo, CTU finanziaria e tecnico-contabile per la determinazione dell'ammontare del danno da liquidarsi in moneta alla convenuta, eligendo all'uopo un consulente esperto in materia;

12) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli della Consulenza Tecnica e della eventuale CTU finanziaria e tecnico-contabile”.

C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Milano, 19 gennaio 2012

Avv. Alberto Tornato

RUOLO: 182/2009

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Specializzata in materia

di proprietà industriale ed intellettuale

Cons. Rel. Dr. A. Vigorelli

* * *

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA CIFA S.p.A.

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:

In via preliminare di rito, sulla questione del litisconsorzio necessario degli inventori del brevetto di cui è causa, giudicare secondo giustizia, con la miglior motivazione.

In via subordinata e di merito:

Rigettare l'appello della Putzmeister e confermare la sentenza ex adverso impugnata.

In ogni caso, ed occorrendo, in via di appello incidentale:

Condannare l'appellante nelle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in grado di appello notificato regolarmente in data 13.01.2009 l'appellante Putzmeister Concrete Pump GmbH (già Putzmeister AG) ha evocato in giudizio l'appellata Cifa S.p.a. interponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 614/2008 datata 10.01.2008 e pubblicata il 16.01.2008, con la quale il giudice in prime cure:

- a) aveva dichiarato la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 357988 in titolarità della Putzmeister AG;
- b) aveva rigettato tutte le domande svolte in linea riconvenzionale dalla Putzmeister AG;
- c) aveva compensato per intero le spese di lite tra le parti, comprensive anche del costo dell'espletata ctu.

La Cifa S.p.a., impresa italiana operante nel settore della meccanica, aveva adito il Tribunale di Milano per sentire dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP 357988 – avente ad oggetto pompe mobili per calcestruzzo - di cui era titolare la convenuta Putzmeister AG. Quest'ultima, impresa tedesca che operava nel medesimo settore dell'attrice, si era infatti precedentemente rivolta al proprio giudice nazionale, denunciando la violazione del proprio diritto di privativa in ordine al suddetto brevetto da parte di Cifa s.p.a..

Si difendeva la convenuta innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e sostenendo, in via riconvenzionale, la condotta contraffattoria nonché contraria ai principi di leale concorrenza di Cifa s.p.a. Previo accertamento della validità del proprio titolo, la convenuta chiedeva inoltre la condanna di Cifa s.p.a. al risarcimento del danno, l'inibitoria alla stessa di qualunque utilizzazione, commercializzazione, produzione e promozione ex art. 131 c.p.i dei prodotti ritenuti

contraffattori., oltre la fissazione di una multa giudiziale ai sensi del medesimo articolo, nonché l'assegnazione in proprietà dei prodotti contraffattori ex art. 85 co. 2 del d. P.R. 1127/1939 e la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza come previsto dall'art. 126 c.p.i.

L'odierna appellante Putzmeister Concrete Pump GmbH (di seguito solo Putzmeister) ha poi censurato la sentenza del Tribunale sulla base di una serie di motivi che possono essere riassunti come segue:

- preliminarmente, con il primo motivo, ha sostenuto che la sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità in quanto il giudice avrebbe mancato di provvedere alla necessaria integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 122 co. 4 c.p.i.;
- nel merito, ha censurato la decisione del Tribunale laddove, con motivazione ritenuta contraddittoria e insufficiente, è giunto ad escludere la piena tutelabilità del trovato come brevetto d'invenzione. Il primo giudice infatti, discostandosi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, avrebbe non solo travisato lo scopo dell'invenzione, ma avrebbe altresì arbitrariamente circoscritto la portata inventiva della stessa;
- con ulteriore motivo, ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la nullità del brevetto europeo EP n.357988, non ricorrendo in proposito alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 138 della Convezione di Monaco (ratificata in Italia con l.260/1978).

Si è costituita l'appellata Cifa S.p.a. (d'ora in avanti solo Cifa), la quale ha concluso per l'integrale rigetto dell'avverso gravame e ha altresì proposto appello incidentale sulle spese di giudizio.

L'appello proposto da Putzmeister Concrete Pumps GmbH è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente, la Corte osserva che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 131/2010, l'eccezione sollevata dall'appellante risulta priva di fondamento.

Nella versione previgente, l'art. 122 co. 4 c.p.i. disponeva che “*l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro degli aenti diritto*”.

Tuttavia, l'art. 54 del dlgs. 131/2010 ha apportato una significativa modifica al testo della norma, aggiungendo, in chiusura del comma 4, l'inciso “*in quanto titolari di esso*”: in tal modo il legislatore ha inteso restringerne la portata, richiedendo che siano parti necessarie del giudizio solo coloro che, in concreto, risultino essere gli effettivi titolari del diritto di privativa in contestazione.

Orbene, tenuto conto che l'attrice Cifa ha correttamente evocato in giudizio la Putzmeister quale titolare del brevetto EP 0357988 (doc. 1 fascicolo di primo grado appellata) e che ai sensi dell'art. 128 del suindicato decreto la nuova versione dell'art. 122 co. 4 c.p.i. si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma (02.09.2010), il contraddittorio tra le parti deve considerarsi completo e validamente instaurato.

In relazione alle ulteriori censure mosse dall'appellante, debbono svolgersi le seguenti considerazioni.

Sull'individuazione dell'oggetto della porzione italiana del brevetto europeo EP 357988

In primo luogo, in esito all'espletata consulenza tecnica, il penito ha ricostruito l'oggetto del brevetto in contestazione come segue:

- l'invenzione riguarda “*una pompa mobile per calcestruzzo comprendente un telaio a due o più assi sul quale sono montate le parti della pompa mobile per calcestruzzo, quali il palo o braccio di distribuzione e la torretta rotante destinata a supportare il palo di distribuzione, così come gli elementi di stabilizzazione anteriori e posteriori*” (pag. 6 ctu);
- scopo del trovato è espressamente quello di perfezionare la struttura di sostegno della pompa, al fine di ottenere “*una struttura composita, stabile e nondimeno leggera [...] particolarmente adatta alla*

trasmissione di forze" (pag. 8 doc. 1 fascicolo di primo grado appellata). In particolare, infatti, si intende fare in modo che il flusso di forze provenienti dal palo distributore del calcestruzzo, collegato alla betoniera e alimentato dall'apposita pompa "possa trasmettersi su percorsi il più possibile brevi con una torsione minima e che il carico della disposizione di sostegno venga ad essere ridotto rispetto alle strutture convenzionali e, in posizione di marcia, venga avvicinato il più possibile all'asse anteriore" (pag. 6 ctu);

- la soluzione ideata da Putzmeister si basa su un complesso di 12 rivendicazioni, di cui la n. 1 costituisce quella principale.

La descrizione principale appare tuttavia troppo generica in quanto, circa la posizione delle gambe di stabilizzazione, dispone che "*le gambe di sostegno posteriori (26) sono montate nella zona dell'estremità posteriore dei tubi telescopici (28) delle gambe anteriori (24) rispettivamente opposte sul telaio*", senza precisare dove sia collocato esattamente il punto di fissaggio degli stabilizzatori posteriori (pagg. 10 e 11 doc. 1 fascicolo di primo grado appellata). Di conseguenza il ctu ha ritenuto che tale rivendicazione debba essere interpretata congiuntamente alle rivendicazioni 2 e 4; in questo modo, dall'analisi integrale del testo, è possibile desumere istruzioni adeguate, che consentano al tecnico di raggiungere lo scopo dichiarato dall'inventore.

In conclusione quindi, il brevetto Putzmeister contiene due modalità realizzative:

- *la prima modalità realizzativa (cfr. pagina 4, righe 15-18) è quella effettivamente rappresentata nei disegni e corrispondente alla rivendicazione 2, secondo la quale le gambe di sostegno posteriori 26 sono articolate ognuna sull'estremità posteriore di un rispettivo tubo telescopico 28,*
- *la seconda modalità realizzativa (cfr. da riga 24 di pagina 4 a riga 2 di pagina 5) non è rappresentata e corrisponde alla rivendicazione 4, secondo la quale le gambe di sostegno posteriori 26 sono articolate ognuna sull'estremità libera di*

una delle ali 30 del telaio portante (pagg. 21 ctu).

Sui requisiti di brevettabilità del trovato di Putzmeister

Occorre ricordare che, in materia di invenzioni, ai sensi degli artt. 45 e ss. del c.p.i., ai fini del riconoscimento dei diritti di privativa industriale, costituiscono requisiti indispensabili la novità e l'originalità del trovato.

La giurisprudenza ha interpretato detta normativa nel senso che, quanto al primo requisito, l'invenzione deve “*apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca)*”, quanto al secondo, la stessa deve poi “*esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti (novità intrinseca)*”. In particolare quindi, il contributo tecnico è dotato di altezza inventiva quando *una persona esperta del ramo non riesce a trarre la acquisizione in questione "in modo evidente" dallo stato della tecnica*”, dal momento che la soluzione offerta tratta “*di un problema tutt'ora non risolto dalla tecnica neppure in via di deduzione* (ex multis Cass. n. 21835/2009; Cass. n. 6018/2001).

Nella presente causa, per quanto attiene al primo profilo, sia il perito nominato dal Tribunale, sia i primi giudici concordano nel ritenere che il trovato di cui è titolare Putzmeister sia dotato di novità estrinseca. Rispetto alle anteriorità disponibili, la forma realizzativa delle pompe mobili per calcestruzzo proposta da Putzmeister si differenzia – pur con le dovute integrazioni - in ragione della caratteristica sovrapposizione ad “X” delle gambe anteriori e posteriori, in modo tale “che la gamba di sostegno posteriore destra sia montata nella zona dell'estremità posteriore del tubo telescopico della gamba anteriore sinistra e che la gamba di sostegno posteriore sinistra sia montata nella zona dell'estremità posteriore del tubo telescopico della gamba anteriore destra“ (pag. 21 ctu).

Posto che le forme realizzative precedenti mostrano come già sperimentata la possibilità di adottare

gambe posteriori pivotanti collocate in prossimità dell'asse anteriore del veicolo di supporto della pompa, le quali però non appaiono disegnare idealmente un incrocio ad "X" con le gambe anteriori (D1 fig. 2), mentre nei restanti disegni (corrispondenti alle figure contenute in D2 e D3) le gambe posteriori appaiono ancora collocate in corrispondenza dell'asse posteriore del veicolo, assai distanziate dalle gambe anteriori, può riconoscersi che la struttura perfezionata da Putzmeister *"non si confonde in alcun modo con le anteriorità note, presentanti ben diversi elementi di connessione tra bracci o tra bracci e torrette"* (pag. 10 sentenza di primo grado).

Circa invece il requisito dell'altezza inventiva, il Tribunale ha ritenuto di doversi discostare dall'opinione espressa dal consulente tecnico, avendo riscontrato diverse incongruenze nelle valutazione esposta.

Il ctu ha infatti affermato la sussistenza di altezza inventiva quantomeno nella configurazione della struttura secondo le indicazioni rinvenibili nella rivendicazione 2 – nella quale l'attacco delle gambe posteriori è impienato *sull'estremità posteriore* del tubo telescopico delle gambe posteriori -; mentre il giudice di primo grado ha stabilito che trattasi di una *"più conveniente disposizione di strutture già reperibili"*, che rende il trovato classificabile come modello di utilità e non come invenzione (pag. 11 sentenza di primo grado).

Osserva la Corte in proposito:

- dal contenuto del testo del brevetto Putzmeister si ricava che la soluzione proposta si sostanzia in *"una struttura compatta molto ravvicinata all'asse anteriore, in modo che, nella posizione di marcia, il peso del dispositivo di erazione gravi prevalentemente sull'asse anteriore"*; questo permette di lasciare *"nella zona posteriore del telaio molto spazio libero per la sistemazione di ulteriori strutture, in particolare per la pompa di materie dense"* (pagg. 9 e 10 doc.). Secondo il ctu l'utilità del trovato si rinviene così certamente nella *"riduzione della massa"* e nell'*"alleggerimento della struttura"* necessaria ad assorbire *"lo scarico*

meccanico di forze", come mostra di condividere anche il Tribunale (pag. 12 sentenza di primo grado);

- nella relazione peritale il ctu poi individua un pregiudizio tecnico in realtà non considerato espressamente dall'inventore, consistente nel fatto che le "*forze generate dal palo di distribuzione devono necessariamente passare attraverso un telaio intermedio che provvede a distribuirle verso le gambe di sostegno anteriori e posteriori*"; a fronte di tale pregiudizio, il ctu afferma che la specifica forma di realizzazione della rivendicazione 2 ne consente il superamento, poiché mediante un collegamento diretto tra le gambe di sostegno posteriori e i tubi telescopici delle gambe di sostegno anteriori, viene ad essere eliminata "*l'indesiderata presenza di un telaio intermedio*" (pag. 29 ctu);
- tuttavia, come sottolineato dal Tribunale, in concreto anche la soluzione offerta da Putzmeister prevede la presenza di un telaio aggiuntivo e difatti lo stesso ctu, proseguendo, sostiene che *il nuovo effetto tecnico della soluzione in accordo con la rivendicazione 2 del brevetto PUTZMEISTER risiede proprio nell'aver utilizzato i tubi telescopici delle gambe di sostegno anteriori per scaricare direttamente tutte le forze generate dal palo di distribuzione, scaricando almeno in parte il telaio intermedio*" (pag. 29 ctu).
- Pertanto la rivendicazione principale di Putzmeister, realizzata sia con collegamento diretto dei bracci (riv. 1+2) sia con fissaggio di quelli posteriori sulle ali di un telaio portante (riv. 1+4), non può avvenire con una completa eliminazione di un telaio di supporto aggiuntivo, sebbene consenta di ridurne notevolmente le dimensioni.
- A questo punto, posto che la presunta soluzione del pregiudizio tecnico individuato dal ctu risulta indimostrata, deve osservarsi che i) l'anteriorità D4 mostra chiaramente la precedente realizzazione di una pompa mobile per calcestruzzo con gambe posteriori montate a ridosso di

quelle anteriori per mezzo di telaio aggiuntivo; ii) l'anteriorità D1, sebbene non riferita specificamente alla meccanica della pompe per calcestruzzo, prevede anch'essa la medesima soluzione ma con l'impiego di gambe pivotanti raccordate ad una singola piastra centrale, iii) l'anteriorità D2 suggerisce l'uso di un telaio aggiuntivo ad ali, con la presenza di due longheroni laterali che consentono di sgravare flusso delle forze; perciò correttamente il ctu ha escluso l'altezza inventiva nella combinazione della rivendicazione 1 con la 4 “*alla luce di un'ovvia combinazione degli insegnamenti dei documenti anteriori*” (pag...ctu). Né, con tali evidenze, sembra condivisibile quanto argomentato dall'appellante, che sostiene al contrario la necessità di una serie di “*diversi e complicati passi*” per il tecnico medio del settore per giungere a concepire un accorciamento del telaio e ad un avvicinamento del “*punto di incernieramento delle gambe posteriori alla parte posteriore dei tubi delle gambe di sostegno*” (pagg. 25 e ss atto di appello).

E' dunque possibile per il Collegio trarre le dovute conclusioni: da una parte tale ultima modalità realizzativa del trovato (rivendicazioni 1 e 4) costituisce il frutto prevedibile dell'attività progettuale del tecnico medio di settore e dell'altra il collegamento diretto delle gambe anteriori e posteriori produce semplicemente un vantaggio funzionale in termini di alleggerimento della struttura e “*buona distribuzione dei carichi sull'asse*”. A questa stregua, la Corte ritiene quindi di fare propria la decisione del giudice di prime cure, che ha negato che il brevetto di Putzmeister possieda i presupposti qualitativi necessari per configurare un'invenzione con riguardo all'altezza inventiva.

Infine, dal momento che la novità estrinseca “*in virtù della funzione nuova concretizzata dalla forma che costituisce la diversità rispetto al passato*” può in ogni caso assicurare un'utilità rilevante (cfr. Cass. n. 6018/2001), la Corte si associa all'ulteriore giudizio espresso dai primi giudici che, in presenza di un sicuro risultato economico (*qual'è il minor ingombro*) e di una maggiore “*comodità d'impiego*” nel trovato di

cui è causa, hanno rinvenuto in esso gli estremi di un modello di utilità (pag. 11 sentenza di primo grado).

Sugli effetti della dichiarazione di nullità pronunciata dal primo giudice

L'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe “*violato l'art. 138 della Convenzione sul brevetto Europeo*” con riferimento all'art. 76 del c.p.i. (pag. 46 atto di appello).

Ciò in quanto l'art. 138 della CBE prevede una serie tassativa di ipotesi di nullità suscettibili di invalidare il titolo, tra le quali non è dato rinvenire quella legata alla circostanza che il brevetto validato in Italia corrisponde ad un modello di utilità e non ad un'invenzione.

Il motivo non ha pregio.

La pronuncia di nullità del Tribunale infatti, non ha per oggetto il brevetto europeo di Putzmeister, bensì esclusivamente “la frazione italiana” dello stesso.

Ciò in quanto, come recentemente ricordato dalla Suprema Corte, il brevetto europeo si compone di un “*fascio di brevetti nazionali*”, secondo quanto si ricava dall'art. 50 co. 1 e 2 c.p.i., che reca testualmente “*il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani*” e che “*le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia*”.

Pertanto, ciascuna frazione nazionale del titolo europeo è soggetta alla normativa del Stato di riferimento, cosicchè al giudice italiano è fatto obbligo di “*fare applicazione della normativa interna, al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo*” (Cass. n. 21835/2009).

Né il Tribunale poteva disporre diversamente, dal momento che, sebbene nel trovato di Putzmeister in contestazione siano astrattamente configurabili i requisiti di un modello di utilità, tuttavia non può provvedersi ad alcuna conversione della porzione italiana del brevetto “*senza una richiesta dell'interessato, da*

avanzarsi nei modi e nei tempi prescritti dal codice di rito" (Cass. n. 12545/2004).

In ogni caso si segnala che il brevetto EP 357988 risulta attualmente scaduto, a far data dal 10.08.2009.

Circa le spese di lite del primo grado, la complessità e l'intrinseca opinabilità delle valutazioni tecniche implicate nella soluzione della controversia, giustificano secondo il Collegio la compensazione operata dal Tribunale.

Le ulteriori spese di lite del secondo grado, liquidate come in dispositivo, gravano sull'appellante, stante il principio della soccombenza.

Per questi motivi

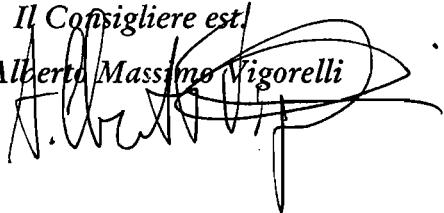
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 21.05.2003 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 614/2008 datata 10.01.2008 e pubblicata il 16.01.2008 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) rigetta l'appello proposto da Putzmeister Concrete Pump GmbH e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
- 2) condanna la Putzmeister Concrete Pump GmbH al pagamento delle spese di lite del secondo grado a favore dell'appellata Cifa S.p.a., liquidate in Euro 1.775,00= per diritti ed Euro 8.225,00= per onorari, oltre accessori fiscali (ove dovuti), previdenziali e tariffari, come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 29.03.2012

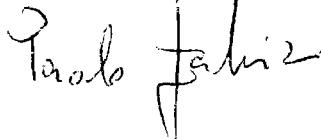
Il Consigliere est.

dr. Alberto Massimo Vigorelli



Il Presidente

dr. Paolo Fabrizi



*ALBERTO MASSIMO VIGORELLI
COUNSELOR JUDICIAL
COUNSELOR MELDONA
Alberto Vigorelli*

12

CORTE D'APPELLO DI MILANO

DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA

DELLA 1^a SEZIONE CIVILE

Oggi E' 4 MAG. 2012

U. COUNSELOR JUDICIAL
COUNSELOR MELDONA

