

R.G. 61971/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Alessandra Dal Moro	Giudice
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **61971/2010** promossa da:

SCHNELL SPA (C.F. 00112900410), in persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti BROGI GRAZIANO e BAGGIO VERONICA e PALLINI LAURA, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Via Manara, 15 - 20122 MILANO, presso lo studio del difensore avv. BROGI GRAZIANO;

ATTRICE

contro

FERSISTEM SRL (C.F. 02988070120), in persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANZOSI MARIO e SANTONOCITO FEDERICA, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in via Brera, 5 - 20100 Milano, presso lo studio del difensore avv. FRANZOSI MARIO;

e

M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI SPA (C.F. 00162520308), in persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANZOSI MARIO e SANTONOCITO FEDERICA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,



elettivamente domiciliata in Via Brera, 5 - 20100 Milano, presso lo studio del difensore avv. FRANZOSI MARIO;

CONVENUTE

OGGETTO: Brevetto d'invenzione

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Nel merito, in via principale

1.- Accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione ed utilizzazione, da parte delle convenute Fersistem S.r.l. e M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A., del dispositivo per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchine destinate alla lavorazione di tali profilati di cui in narrativa, applicato o meno alle macchine per la lavorazione di detti profilati denominate "SINTAX LINE", o in altro modo denominate, ivi compresi gli accessori e i componenti di detto dispositivo, costituiscono violazione del brevetto italiano per invenzione n. 1.336.522 concesso il 14 novembre 2006 su domanda n. BO2002A000241 depositata il 26 aprile 2002 dal titolo "*metodo e apparecchiatura per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchine per la lavorazione di tali profilati*", nonché del brevetto europeo n. EP 1 356 875 depositato in data 30 gennaio 2003, nazionalizzato in Italia in data 14 maggio 2010 con verbale UPICA Bologna n. 3413BE/2010: brevetti di cui l'attrice è titolare.

2.- Dichiarare inoltre le società convenute responsabili di attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, 2 e 3 c.c., nonché di illecito aquilano nei confronti dell'attrice.

3.- Inibire conseguentemente alle convenute qualsivoglia reiterazione degli illeciti summenzionati, in ogni loro forma e manifestazione, ed in particolare ogni attività di produzione, vendita, offerta in vendita, distribuzione, importazione, esportazione, reclamizzazione, esposizione ed utilizzazione del dispositivo per l'alimentazione automatica di profilati metallici in barre in macchine destinate alla lavorazione di tali profilati di cui è causa.

4.- Ordinare l'assegnazione in proprietà, o in subordine il ritiro dal commercio e la distruzione a cura e spese solidali delle convenute, ai sensi dell'art. 124, 3° comma, Codice della Proprietà Industriale entro termine prefiggendo, di tutti i dispositivi di alimentazione



automatica di profilati metallici in barre in macchine destinate alla lavorazione di tali profilati di cui è causa progettati, realizzati, venduti, offerti in vendita, esposti ed utilizzati in violazione dei diritti esclusivi dell'attrice.

5.- Disporre il ritiro dal commercio o la distruzione a cura e spese solidali delle convenute di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo al dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre in macchine per la lavorazione di tali profilati di cui è causa.

6.- Condannare le società convenute in solido al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dall'attrice, anche di carattere non patrimoniale, da liquidarsi in corso di causa.

7.- Fissare una penale a carico solidale delle convenute, *ex art.* 124, 2° comma, Codice della Proprietà Industriale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti e per ogni violazione successivamente constatata, non inferiore rispettivamente a € 25.000 (venticinquemila) e € 100.000 (centomila).

8.- Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, sui quotidiani "*Il Corriere della Sera*", e "*Il Sole 24 Ore*", nonché su due riviste di settore a scelta dell'attrice e ciò in caratteri doppi del normale ed in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, a spese solidali delle convenute ed a cura dell'attrice con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture.

9.- Condannare le convenute in solido a rifondere interamente all'attrice le spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi quelli del previo procedimento di descrizione e di consulenza tecnica prima e durante il giudizio.

In via istruttoria:

10.- Ordinare alle convenute ed ai terzi che fossero eventualmente chiamati in giudizio o che comunque l'attrice si riserva di indicare, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 Codice della Proprietà Industriale, l'esibizione di tutte le fatture emesse e subite relative alle vendite ed acquisto, sia in Italia che all'estero, del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre di cui è causa suoi componenti ed accessori, applicato o meno alle macchine SINTAX LINE (o in altro modo denominate) di cui è causa, nonché i relativi registri, compresi i registri IVA, i registri di magazzino, il libro giornale, nonché dei



documenti di trasporto (o bolle di accompagnamento), bolle doganali, listini prezzi, ordini, nonché tutte le offerte ed i contratti di vendita, locazione, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, nonché di ogni documentazione tecnica comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione, vendita, acquisto, locazione, comodato, offerta in vendita ed esposizione del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre di cui è causa, suoi componenti ed accessori, applicato o meno alle macchine denominate “SINTAX LINE” (o in altro modo denominate) di cui è causa.

Con riferimento alle fatture di vendita della società MEP si chiede l'esibizione di tutte le fatture emesse e subite relative alle vendite sia in Italia che all'estero, del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre di cui è causa suoi componenti ed accessori, applicato o meno alle macchine SINTAX LINE (o in altro modo denominate), ed in particolare le fatture di vendita ai seguenti soggetti:

1) BASSANI ANGELO srl - MARTINENGO (Bergamo); 2) BAUELEMENT – (Bolzano); 3) CIEFFEFER srl – (Bergamo); 4) CLF s.r.l. – (Verona); 5) EUROFERRO s.r.l. – (Verona); 6) FERCARBO SRL – (Brescia); 7) FEREDIL s.n.c.- (Brescia); 8) GUARISE LUIGI – (Padova); 9) IRON s.r.l. – (Belluno); 10) KOHL SRL – (Bolzano); 11) LA BELLUNESE – (Belluno); 12) L'OROBICA – (Bergamo); 13) MOGLIA SNC DI MOGLIA G. & C. – (Brescia); 14) MONDIAL-FER s.r.l. – (Verona); 15) NICOFER s.n.c. – (Verona); 16) TERZER srl – (Bolzano); 17) VAL FER DI VALSECCHI – (Bergamo); 18) SAITEM SPA (Pescara); 19) FERCOL PRESAGOMATI COLLECORVINO (Pescara); 20) ITO SRL (Lecce); 21) CASSANO SNC - (Bari); 22); COLAFER (Campobasso); 23) EDIL 2000 - ANAGNI (Frosinone); 24) FERROEDIL - TODI (Perugia); 25) Ceccaroni. Siderfer - (Parma); 26) Lafer - (Piacenza); 27) TECNOSIDER - (Agrigento); 28) GIUSEPPE BATTAGLIA - (Ragusa); 29) MERIDIONALE CALCESTRUZZI - (Siracusa); 30) LEGNO FERRO (Trapani); 31) SUD FERRO (Palermo); 32) PREDIL (Agrigento); 33) CONSOFER (Messina); 34) LODATO & DI PASQUALE (Agrigento); 35) CO.MA.ED - (Catania); 36) RILFERRO (Siracusa); 37) I.C.A. (Siracusa); 38) PREFER (Siracusa); 39) METALFERRO - (Siena); 40) GIORNI FERRO (Arezzo); 41) CONTI LUCIANO SAS - EUPILIO (Como); 42) MC PREFABBRICATI SR - CARDANO AL CAMPO (Varese); 43)



FERSISTEM- SOLARO (Milano); 44) CATTANEO MAT. EDILI SRL - ROVELLO PORRO (Como); 45) FERMA SRL - TREZZO SULL'ADDA (Milano); 46) COSTRUZIONI ANTONIOLI - LOVERO (Sondrio); 47) PIGAZZI RETI SRL - CORTENOVA (Lecco); 48) CALEVO ARCOLA (La Spezia); 49) ARTIGIANFER SNC-BALDISSERO C.SE (Torino); 50) UNIMETAL - TORRE SAN GIORGIO (Cuneo); 51) SAUER AMEDEO - SERRAVALLE SESIA (Vercelli); 52) COGEIS SPA - UINCINETTO (Torino); 53) ALSIDER SNC - ALESSANDRIA (Alessandria); 54) ROSSI MARINA LEIVI' (Genova); 55) SAGOMA SRL (EX SIDERNET) - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA (Sassari); 56) FIAMINGO (Vibo Valentia); 57) MEDIL (Reggio Calabria); 58) KNÖPFLER - WANGEN (GERMANIA); 59) KREILLER - TRAUNSTEIN (GERMANIA); 60) DEBRUNNER ACIFER - MÜNCHENSTEIN (SVIZZERA); 61) JAQUET - VALLORBE (SVIZZERA); 62) EIS (SVIZZERA); 63) DANICEK - SPITTAL (AUSTRIA); 64) DANIFERA (DANICEK) - UHERSKÝ BROD (REPUBBLICA Ceca); 65) FILINGER - LIBEREC (REPUBBLICA Ceca); 66) ODS - OSTRAVA (REPUBBLICA Ceca); 67) FERRALLADOS ARCHENA (ARCHENAMURCIA) (SPAGNA); 68) HIERROS MAFERCO (MORATALLAMURCIA) (SPAGNA); 69) FERRALLAS BALSICAS (BALSICASMURCIA) (SPAGNA); 70) FERRALLAS MARINA BAJA (ALICANTE) (SPAGNA); 71) BRIGAL FERRALLAS (MONOVER-ALICANTE) (SPAGNA); 72) HIERROS MARE NOSTRUM (ALICANTE) (SPAGNA); 73) BERTOLIN (VALENCIA) (SPAGNA); 74) HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA (SPAGNA); 75) CORESA (CASTELLBISBALBARCELONA) (SPAGNA); 76) BISBAL (IGUALADA-BARCELONA) (SPAGNA); 77) MAC (IGUALADA-BARCELONA) (SPAGNA); 78) FERROINSA (SEVILLA) (SPAGNA); 79) METALOL (OLVERA-CÁDIZ) (SPAGNA); 80) MEFERSA (MÁLAGA) (SPAGNA); 81) REINA MARIA (GRANADA) (SPAGNA); 82) MALLORCA (SPAGNA); 83) FERROS PENEDES (SPAGNA); 84) FERROEGARA (SPAGNA); 85) DEICAN (SPAGNA); 86) ALVAREZ (SPAGNA); 87) CAZORLA (SPAGNA); 88) BRIGAL (SPAGNA); 89) TARANCON (SPAGNA); 90) OBRAS (SPAGNA); 91) MAFERCO (SPAGNA); 92) BRC (SINGAPORE); 93) LEE METAL (SINGAPORE); 94) GERDAU (BRASILE); 95) KASA



KARRIFER (BRASILE); 96) ESTIRAÇO-PRECON (BRASILE); 97) MANETONI (BRASILE); 98) SNAAM (FRANCIA); 99) BCS (OLANDA); 100) HOOGEVEEN (OLANDA); 101) ARMADURAS DEL SUR (ARGENTINA); 102) PCIA (ARGENTINA).

11. Nell'eventualità in cui le convenute nel prosieguo del giudizio non dovessero pienamente adempiere all'ordine di esibizione del giudice, disporsi il sequestro giudiziario *ex art.* 670 n. 2 c.p.c. della documentazione contabile sopra indicata delle società convenute concernente la vendita e l'acquisto del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre di cui è causa, suoi componenti ed accessori, applicato o meno alle macchine denominate "SINTAX LINE" (o in altro modo denominate) di cui è causa.

12. All'esito di detta esibizione o del sequestro giudiziario, ai fini della liquidazione del danno *ex art.* 125 Codice della Proprietà Industriale, disporsi CTU finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare del danno da liquidarsi in moneta all'attrice, eligendo all'uopo un consulente esperto della materia.

13. A conferma della documentazione prodotta, ammettersi i seguenti capitoli di prova:

- *"Vero, in ogni loro parte, il contenuto dei documenti da 81 a 90 che si rammostrano al teste relativi ai listini prezzi del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre della società Schnell S.p.A. denominato GENIUS e della macchina denominata BarWiser a cui detto dispositivo viene applicato.*

- *Vero che il dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre della società Schnell denominato GENIUS e la macchina denominata BarWiser a cui detto dispositivo viene applicato di cui al precedente capitolo 1 sono realizzati secondo gli insegnamenti del brevetto italiano n. 1.336.522 di cui alla domanda n. BO2002A000241 depositata il 26 aprile 2002 e della sua estensione come brevetto europeo n. EP 1 356 875 depositato in data 30 gennaio 2003 sulla base della richiamata priorità italiana e nazionalizzato in Italia in data 14 maggio 2010 con verbale Upica Bologna n. 3413BE/2010.*

- *Vero che ai soggetti elencati da pag. 7 a pag. 9 (sub nn. da 1 a 102) della presente memoria - elenco che si considera qui ritrascritto - è stata venduta la macchina SINTAX LINE (o in altro modo denominata) dotata del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre della società MEP.*



- Vero che la macchina SINTAX LINE dotata del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre della società MEP è stata venduta alle società MALLORCA (SPAGNA); FERROS PENEDES (SPAGNA); FERROEGARA (SPAGNA); DEICAN (SPAGNA); ALVAREZ (SPAGNA); CAZORLA (SPAGNA); BRIGAL (SPAGNA); TARANCON (SPAGNA); OBRAS (SPAGNA); MAFERCO (SPAGNA) al prezzo di 265.000,00 euro.

Teste su tutti i capitoli:- Ing. Massimo Montemarani c/o Schnell S.p.A..

14 Si chiede altresì che venga disposto ex art. 121-bis Codice della Proprietà Industriale l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta MEP sui seguenti capitoli di prova:

- a) "Riferisca l'interrogando il quantitativo dei dispositivi di alimentazione automatica di profilati metallici in barre di cui è causa, suoi componenti ed accessori, applicato o meno alle macchine denominate denominate "SINTAX LINE" (o in altro modo denominate) di cui è causa complessivamente prodotti e venduti sino ad oggi";
- b) "Riferisca l'interrogando il quantitativo delle macchine denominate "SINTAX LINE" (o in altro modo denominate) di cui è causa complessivamente prodotte e vendute sino ad oggi, distinguendo quelle dotate del dispositivo di alimentazione automatica di profilati metallici in barre di cui è causa da quelle sprovviste";
- c) "Riferisca l'interrogando il nome e l'indirizzo di clienti, grossisti, distributori e rivenditori di detti dispositivi e di dette macchine sino ad oggi";
- d) "Dica l'interrogando il prezzo medio di vendita di detti dispositivi e di dette macchine".

Per il convenuto MEP:

Nel merito:

- 1) rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate;

In via riconvenzionale:

- 2) dichiarare la nullità del brevetto italiano n. 1336522 avente ad oggetto "Metodo e apparecchiatura per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchine per la lavorazione di tali profilati" e della frazione nazionale del brevetto europeo n. 1 356 875 dal medesimo titolo, entrambi di titolarità di Schnell S.p.A., in quanto privi dei requisiti di validità;



3) ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ex art. 122 comma 8 c.p.i.;

4) accertare l'insussistenza dell'interferenza tra il dispositivo contestato della macchina denominata Syntax Line realizzata da MEP Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A. con l'ambito di tutela del brevetto italiano n. 1336522 e brevetto europeo n. 1 356 875;

In ogni caso: 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio.

Per la convenuta FERSISTEM:

1) rigettare tutte le domande avversarie;

2) con vittoria di spese ed onorari relativi al presente giudizio, inclusi quelli affrontati nel corso della consulenza tecnica d'ufficio.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato il 17 settembre 2010, l'attrice Schnell ha chiesto fosse accertata la contraffazione del brevetto di cui è titolare, nonché l'accertamento di attività di concorrenza sleale in suo danno *ex art.* 2598, comma 1, 2, 3 c.c. da parte della convenuta MEP, con inibitoria delle convenute dalla produzione e commercializzazione del prodotto in contraffazione e condanna al risarcimento dei danni, allegando che:

- Schnell operava nel settore della produzione e commercializzazione di macchinari ed utensili per l'edilizia; essa aveva messo a punto un metodo ed un dispositivo che consentiva di alimentare automaticamente profilati metallici in macchine destinate alla lavorazione di tali profilati. Aveva brevettato la presente invenzione con il brevetto italiano n. 1.336.552, depositato il 26 aprile 2002, e poi con il brevetto europeo n. EP 1 356 875, dal titolo "*Metodo e apparecchiatura per alimentare automaticamente profilati in barre in macchine per la lavorazione tali profilati*", nazionalizzato in data 14 maggio 2010 con il deposito della relativa traduzione.

- Secondo la tecnica nota, l'alimentazione di dette barre nelle macchine da lavoro veniva realizzata manualmente da un operatore, il quale prima procedeva al computo delle barre, prelevava le stesse da un magazzino di raccolta posizionato in linea con la macchina e, quindi, introduceva manualmente le barre così prelevate in un'apertura di imboccatura degli organi operativi della macchina. L'operatore avviava, quindi, il ciclo di lavorazione che provvedeva automaticamente a trainare le barre, a misurarle, eventualmente a piegarle e a



tagliarle secondo un determinato programma. Tale procedimento comportava evidentemente notevoli disagi sia per l'operatore, costretto a lavorare in un ambiente rumoroso e potenzialmente pericoloso, che per l'efficienza dell'intero ciclo produttivo, in termini di tempo e forza-lavoro.

- La soluzione del brevetto Schnell consisteva nel prevedere dei mezzi di presa in grado di raccogliere le barre di ferro posizionate nella ferriera al di sotto del macchinario. Esso era in grado di muoversi da una posizione sollevata inattiva ad una posizione di presa abbassata contro il fascio di barre, entrando così in contatto con le medesime. Dopo avere effettuato la presa, l'elettromagnete veniva nuovamente azionato verticalmente per sollevare il gruppo di barre e dunque spostarle su una mensola orizzontale.

Il mezzo di presa delle barre cooperava con un dispositivo di trasferimento, di separazione e di conteggio delle stesse, il quale, nella fase di prelievo dei profilati dalla ferriera, si trovava ruotato in posizione verticale, permettendo il passaggio delle barre metalliche. Dopo che era stata completata la fase di presa delle barre, il dispositivo di trasferimento veniva riportato in orizzontale per ricevere le barre che, opportunamente separate tra loro e conteggiate, venivano quindi alimentate alla macchina.

Raggiunto il numero desiderato di barre da alimentare, quelle in eccedenza venivano scaricate nella ferriera tramite il richiamato dispositivo di trasferimento, il quale si riposizionava in verticale, permettendo la caduta in gravità delle barre.

- Ricostruito il metodo utilizzato dal proprio brevetto, la società attrice lamentava che l'ambito di protezione dello stesso fosse stato violato dalla produzione e commercializzazione della macchina SINTAX LINE da parte delle convenute.

- Attraverso il procedimento di descrizione, eseguito in data 22 luglio 2010, ed insieme al filmato e alle fotografie realizzate dal consulente tecnico nominato, era stato accertato che il macchinario della convenuta MEP riproduceva le caratteristiche ed il funzionamento degli insegnamenti posti alla base del brevetto Schnell.

- Le convenute, rendendosi responsabili di contraffazione di brevetto, avevano altresì perpetrato atti di concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi, nonché per scorrettezza professionale.

- Quanto al ruolo di Fersistem, l'attrice deduceva che la convenuta, in qualità di utilizzatore industriale della macchina, era legittimata passiva dell'azione di contraffazione.



2. Con comparsa depositata il 31 dicembre 2010, la convenuta MEP si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice e formulando domande riconvenzionali di nullità dei brevetti di causa, nonché di accertamento negativo della contraffazione.

Deduceva che:

- il brevetto IT '522, nonché la frazione italiana del brevetto EP '875, erano privi di altezza inventiva.
- Il brevetto europeo che rivendicava la priorità del brevetto italiano IT '522, si focalizzava sul ruolo del dispositivo di trasferimento che lavorava in due posizioni (una pressoché orizzontale, per prelevare le barre e un'altra, per depositare le barre sulla macchina), eseguendo il conteggio delle barre necessarie per il ciclo di lavoro.
- In ogni caso il dispositivo di parte convenuta non poteva essere ritenuto in contraffazione con i brevetti attorei, poiché adottava un meccanismo diverso: esso, infatti, era privo di un dispositivo che si abbassava ed alzava a seconda del movimento delle barre, muovendosi esclusivamente in orizzontale, ossia raccogliendo le barre già sollevate attraverso un secondo magnete (peraltro, prendendo soltanto quelle necessarie per la lavorazione, a differenza del brevetto, che invece ne raccoglieva un numero maggiore, per poi far ricadere quelle in eccesso nella ferriera).

3. Con comparsa depositata il 31 dicembre 2010, la convenuta FERSISTEM si costituiva, deducendo che essa non era titolare, ma esclusivamente utilizzatrice della macchina asseritamente in contraffazione, in forza di un contratto di locazione finanziaria. Chiedeva dunque, l'estromissione dalla causa.

4. A seguito del procedimento di descrizione eseguito in data 22 luglio 2010 presso la sede della convenuta Fersistem, l'attrice Schnell promuoveva il presente giudizio di merito.

Il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti di validità dei brevetti di titolarità dell'attrice e l'accertamento della contraffazione da parte della convenuta MEP.

Espletata la fase istruttoria, la causa è stata assegnata dal Presidente a nuovo giudice, che ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni del 15 settembre 2015 e in quella data, concessi i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, ha assegnato la causa in decisione al Collegio.



5. Sul brevetto italiano n. 1.336.552 . Il brevetto italiano, intitolato “*Metodo per apparecchiatura per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchine per la lavorazione di tali profilati*”, è stato depositato il 26 aprile 2002 e concesso il 14 novembre 2006. Esso riguarda sia il metodo che la macchina per la lavorazione delle barre di acciaio, con particolare riguardo alla fase iniziale di tale processo, quando le barre sono posizionate nella macchina per la loro successiva lavorazione. La soluzione brevettata consiste nell’aver automatizzato tale operazione, prima svolta manualmente da operai che posizionavano una determinata quantità di barre all’interno della macchina per avviare il processo, prevedendo un dispositivo all’entrata della macchina, che afferra e posiziona le barre al suo interno.

5.1. Giova sin da ora evidenziare, per la rilevanza della circostanza – e non solo ai fini della validità del brevetto, ma anche con riguardo al profilo, che verrà nel prosieguo approfondito, della contraffazione per equivalenti – che l’attrice ha depositato, in data 30 gennaio 2003, domanda di brevetto europeo, intitolato:” *Method and apparatus for automatic feeding of bar form metal profiles in profile working machines*”, il quale rivendica, come priorità, il brevetto IT 522 e ne ha i medesimi contenuti inventivi.

Il brevetto è stato oggetto di opposizione, nel corso della quale la società attrice ha limitato le rivendicazioni originarie, con la conseguenza che il brevetto è stato rilasciato in forma emendata.

Si riportano, per una valutazione comparativa, le rivendicazione indipendenti di metodo “*per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchina per la lavorazione di tali profilati*” del brevetto italiano ‘522 e di quello europeo ‘875, quale rilasciato all’esito del procedimento di opposizione:

Brevetto italiano ‘522, rivendicazione 1 di metodo

“*Metodo per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchina per la lavorazione di tali profilati, caratterizzato dal fatto che comprende le fasi di:*

- a) *afferrare un gruppo di profilati metallici (2) in barre da magazzino di raccolta (5) degli stessi profilati (2);*
- b) *trasferire detto gruppo di profilati metallici (2) in barre in una posizione sollevata;*
- c) *disporre detti profilati metallici (2) in barre su un dispositivo di trasferimento (10) dotato di mezzi (16) di separazione degli stessi profilati metallici (2);*
- d) *trasferire trasversalmente detti profilati metallici (2) in barre e nel contempo operare il conteggio di un numero prefissato di profilati metallici (2) da alimentare alla macchina ad ogni ciclo operativo;*



e) scaricare i profilati metallici (2) in eccedenza all'interno di detto magazzino di raccolta(5);

f) avviare automaticamente il normale ciclo di lavoro della macchina”

Brevetto Europeo '875, rivendicazione 1 di metodo

“Metodo per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchine per la lavorazione di tali profilati caratterizzato dal fatto che comprende le fasi di:

a0) predisporre un dispositivo di trasferimento (10) girevole tra una posizione di disimpegno abbassata in cui il passaggio della barra è liberato e una posizione di lavoro sollevata pressoché orizzontale, il dispositivo di trasferimento essendo previsto alla posizione abbassata di disimpegno;

a) afferrare un gruppo di profilati metallici (2) in barre o la loro estremità da un magazzino di raccolta (5) degli stessi profilati (2);

b) trasferire detto gruppo di profilati metallici (2) in barre o la loro estremità dal basso in una posizione sollevata seguendo un semplice percorso diritto o sostanzialmente diritto;

c1) azionare in rotazione il dispositivo di trasferimento verso la posizione di lavoro sollevata pressoché orizzontale;

c2) disporre detti profilati metallici (2) in barre su un dispositivo di trasferimento (10) posizionato nella posizione di lavoro sollevata pressoché orizzontale per ricevere il detto gruppo di profilati metallici (2) e dotato di mezzi (16) di separazione degli stessi profilati metallici (2);

d) trasferire trasversalmente detti profilati metallici (2) in barre e nel contempo operare il conteggio di un numero prefissato di profilati metallici (2) da alimentare alla macchina ad ogni ciclo operativo;

e1) azionare in rotazione il dispositivo di trasferimento verso la posizione di lavoro sollevata pressoché orizzontale;

e2) scaricare i profilati metallici (2) in eccedenza all'interno di detto magazzino di raccolta (5) da cui provengono;

f) avviare automaticamente il normale ciclo di lavoro della macchina per operare il lavoro inteso sui profilati metallici (2) selezionati;

g) opzionalmente muovere l'uno rispetto all'altro la macchina e il detto magazzino di raccolta (5) per prelevare dei profilati metallici (2) da una differente unità di stoccaggio;

h) avviare un nuovo ciclo di lavoro opzionale”.

Come emerge dal raffronto tra la versione originaria (corrispondente all'attuale brevetto IT 522) e la versione emendata del brevetto europeo EP 875, quest'ultima rivendica caratteristiche che prima erano assenti: con particolare riguardo al dispositivo di trasferimento, si è specificato che esso agisce in rotazione (C1, E1). Con riguardo al mezzo di presa, si è specificato che esso trasferisce il gruppo di profilati previamente afferrati, seguendo un semplice percorso diritto.



La caratteristica della ruotabilità del dispositivo di trasferimento è stata ritenuta essenziale per la validità del brevetto, che altrimenti sarebbe stato privato di altezza inventiva dalle anteriorità, rappresentate dal brevetto italiano '893 e da quello austriaco AT 189890, rispetto al quale *“le rivendicazioni da 1 a 3 sono nella quasi totalità leggibili nel citato documento anteriore e comunque derivabili dagli insegnamenti dello stesso in maniera ovvia per il tecnico del ramo”* (cfr CTU p 21-22).

Orbene la condotta della parte, manifestata con la riformulazione delle rivendicazioni in senso limitativo durante il procedimento di opposizione del brevetto europeo, prevedendo il solo mezzo rotatorio (da una posizione verticale a una posizione orizzontale) del dispositivo di trasferimento nell'ambito delle sue possibili forme di attuazione, va tenuta in considerazione sia ai fini della validità del brevetto che ai fini dell'accertamento della contraffazione, dovendo necessariamente adottarsi un medesimo criterio valutativo.

5.2. Sull'inefficacia del Brevetto italiano 1.336.522. Per la preminenza del brevetto europeo su quello nazionale, quest'ultimo cessa di produrre i suoi effetti se “ per la medesima invenzione” siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa, con la medesima data di deposito o di priorità, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido per l'Italia (art. 59 CPI).

La cessazione degli effetti del brevetto italiano derivante dalla sostituzione del brevetto europeo, opera “nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione”, dovendoci essere una coincidenza dell'ambito di tutela.

Nel caso di specie, i due brevetti hanno per oggetto la medesima invenzione, ma quello europeo ha subito delle modifiche nel corso della procedura europea, con l'aggiunta di caratteristiche che ne hanno limitato l'ambito di protezione.

Pertanto, il contenuto del brevetto europeo non è del tutto sovrapponibile con quello del brevetto italiano, il cui ambito di tutela è più esteso.

Ciò comporta che il brevetto italiano, in base al principio della preminenza del brevetto europeo, è inefficace per la parte contenuta in esso, ma non anche per la parte residua, non coperta dall'ambito di tutela del brevetto europeo.

In presenza della relativa domanda, deve quindi procedersi all'esame della validità del brevetto italiano.



5.3. Sulla validità del brevetto italiano. Il brevetto, che peraltro non è stato sottoposto ad esame preliminare di validità da parte dell'UIBM, è nullo, perché anticipato dall' anteriorità austriaca AT-B-189.890 e da quella italiana.

Le rivendicazioni 1-3 sono indipendenti, mentre le restanti, sub 4 -11, dipendono dalle prime; la rivendicazione 1 di metodo, sopra riprodotta, contiene l'indicazione del procedimento, consistente nell'afferrare un gruppo di profilati in ferro, trasferirli su un dispositivo in grado di contarli, dividerli ed inserirli nella macchina da lavoro, infine scaricare quelli in eccedenza all'interno del magazzino di raccolta, dal quale verranno nuovamente presi per l'inizio del medesimo procedimento.

Le rivendicazioni 2 e 3, invece, si riferiscono al macchinario, caratterizzato da mezzi di presa e dal dispositivo, i quali insieme sono in grado di compiere le operazioni ora esposte.

5.3.1. Ciò precisato, il giudizio ha fatto accertare che tutte le rivendicazioni indipendenti sono prive di altezza inventiva, poiché anticipate nelle linee essenziali dall' anteriorità AT-B-189.890 e dal brevetto IT 1.206.893 , e comunque derivabili dagli insegnamenti degli stessi in maniera ovvia per il tecnico del ramo (CTU p 21-22).

Il primo prevede che *“i fili metallici vengono afferrati per mezzo di una pinza dal perimetro esterno del fascio “*, con l'intervento a questo punto di un dispositivo di separazione che, dopo averli divisi l'uno dall'altro dal fascio, li porta insieme in senso longitudinale e li alimenta nella macchina da lavoro. Con particolare riguardo a tale anteriorità, si richiamano le valutazioni del CTU, che ha chiaramente rilevato che *“ le rivendicazioni nella quasi totalità sono leggibili nel citato documento anteriore e comunque derivabili dagli insegnamenti dello stesso in maniera ovvia per il tecnico del ramo”* (cfr CTU p 22 e all. 8 CTU).

Nella seconda anteriorità è descritto il dispositivo, caratterizzato dal fatto di avere mezzi di prelievo che afferrano i profilati e li trasferiscono nella struttura portante. Qui vengono posizionati e, tramite degli intagli radiali, sono quindi spostati selettivamente dal rullo alla macchina operatrice.

5.4. A conferma dell'invalidità del brevetto italiano, la domanda di brevetto europeo, che rivendicava la priorità del brevetto italiano, è stata modificata e limitata, tenendo in considerazione il carattere inventivo attribuito al mezzo di trasferimento rotante dal basso, e



quindi, dalla posizione verticale a quella orizzontale. Si richiamano le osservazioni al paragrafo 5.1.

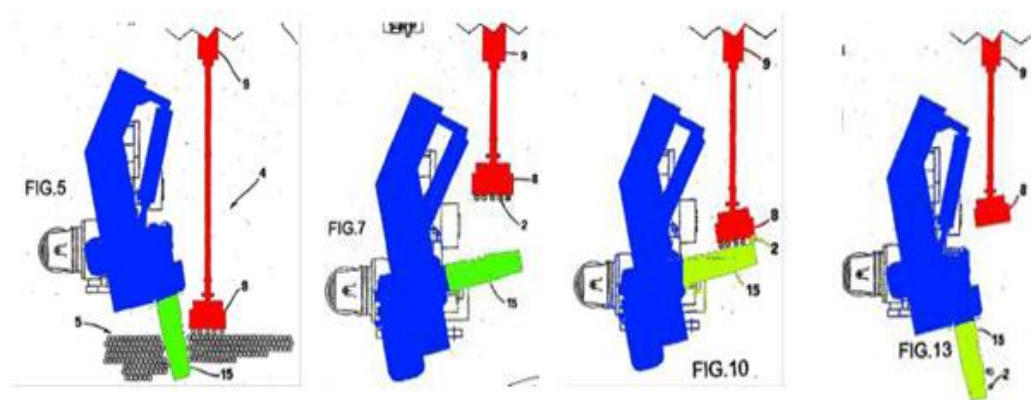
6. Sulla nullità del brevetto EP 1 356 875. La domanda riconvenzionale proposta da MEP di nullità del brevetto europeo EP 1 356 875 va invece rigettata.

Pocanzi si è rilevato che tale brevetto scaturiva dalla priorità italiana IT 1.336.522 e che è stato limitato in sede di opposizione principalmente alla luce dell'anteriorità IT 1.206.893. Quanto alla tecnica nota, sono state considerate le due anteriorità già esaminate per il brevetto italiano, nonché altri due brevetti, IT 1.187.529 e EP 790086. Nessuna delle anteriorità esaminate, tuttavia, è in grado di privare il brevetto europeo dei requisiti di brevettabilità.

Quanto al profilo della novità, le parti non hanno discusso sul punto, né è stato prodotto un documento anteriore in grado di escluderla.

Quanto al profilo dell'altezza inventiva, oggetto, invece, di un'approfondita analisi nel processo, il CTU ha ritenuto, in conformità alle valutazioni emerse durante il procedimento di opposizione, che la caratteristica essenziale rivendicata dal brevetto sia la presenza di un dispositivo di trasferimento - mezzo sul quale vengono disposte le barre e che procede al loro computo ed al loro scarico in ferriera- di tipo ruotante, che assume una posizione verticale, in grado di consentire la presa delle barre dalla ferriera e successivamente orizzontale per la presa delle barre e il computo, ritornando in posizione verticale, per consentire lo scarico di quelle in eccesso

Per chiarezza si riproducono alcune immagini, tratte dal brevetto, dove il dispositivo di trasferimento è di colore verde, mentre il mezzo di presa è di colore rosso:



Tale caratteristica del dispositivo di trasferimento, oltre ad essere nuova, permette di raggiungere risultati non previsti dallo stato dell'arte, anche attraverso la combinazione di più anteriorità esaminate.

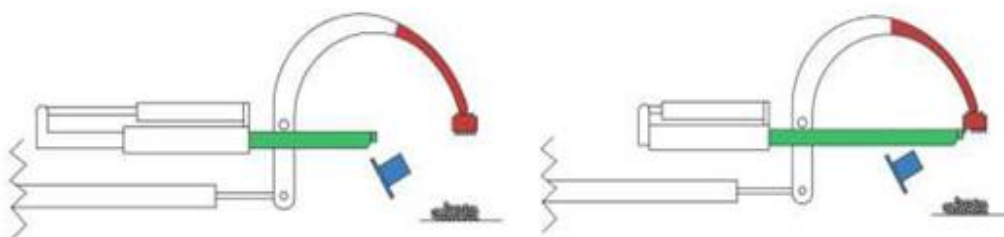
Il brevetto italiano 1.206.893, ritenuto il documento più prossimo durante la procedura di opposizione, non suggerisce un dispositivo di trasferimento girevole, come peraltro è stato dedotto anche in sede EPO (cfr all. 5 CTU).

Venendo all'anteriorità IT 1.187.529, la quale insegna ad alimentare un certo numero di barre ad una macchina, trasferendole verticalmente con uno strumento di afferraggio, essa, pur combinata con IT 1.206.893, non è in grado di suggerire la caratteristica della ruotabilità del dispositivo. Anche le ultime due anteriorità esaminate, il brevetto EP 790086 e il brevetto austriaco AT 189890, non contengono né tale ultima caratteristica evidenziata, né quella logicamente conseguente, consistente nel ribaltamento dello stesso dispositivo nella fase conclusiva del procedimento, che permette la caduta dei profilati in eccesso.

Non si trovano dunque, insegnamenti in grado di privare il brevetto EP 1.356.875 del requisito di altezza inventiva, di talché deve concludersi per la sua piena validità ed efficacia (cfr CTU 14-21).

7. Sulla contraffazione. La domanda proposta dall'attrice di accertamento della contraffazione dei brevetti non è fondata.

Il Collegio ritiene condivisibili le valutazioni del CTU (cfr. pagg. 26-44).



Quanto al dispositivo, visibile dalle immagini sopra riprodotte, e asseritamente in contraffazione, dal verbale di descrizione, dalle foto e dai video prodotti, emerge che:

- un braccio a forma di arco, terminante con un magnete, preleva le barre;
- il dispositivo di trasferimento è un braccio in posizione orizzontale, che termina con un magnete, il quale afferra dal primo magnete, uno alla volta, i profilati in ferro;



- il dispositivo di trasferimento, quando non lavora, si ritrae lungo un percorso orizzontale;
- ciascuna barra viene prelevata dal magnete orizzontale e portata all'indietro per essere rilasciata su di un organo di sostegno (caratterizzato da una serie di rulli inclinati).

7.1. Dalla comparazione del macchinario brevettato con quello prodotto dalla convenuta MEP risulta che quest'ultimo manca della caratteristica della rotazione del dispositivo di trasferimento, il quale si limita ad andare avanti ed indietro, senza alcun movimento oscillatorio.

Tale differenza è decisiva per escludere l'interferenza con la rivendicazione 8 del brevetto europeo.

Quanto al metodo indicato nella rivendicazione indipendente n.1, si osserva che:

- il braccio con movimento orizzontale raccoglie dal braccio verticale (quello che ha sollevato i profilati) un tondino alla volta,
- rilasciandolo sull'organo di sostegno o sul gruppo di rulli inclinati che procedono alla lavorazione del medesimo.

Si tratta di una fase di lavorazione completamente differente da quella indicata nella rivendicazione 1. La circostanza, poi, che il magnete orizzontale prenda un solo profilato alla volta, esclude un altro passaggio caratteristico della rivendicazione 1, ossia il rilascio tramite inclinazione e conseguente caduta per gravità dei profilati in ferro prima raccolti in eccesso.

7.2. La presenza nel macchinario prodotto da MEP di un dispositivo di presa con un movimento ad arco, che non segue *“un semplice percorso diritto”* e, soprattutto, di un dispositivo di trasferimento esclusivamente orizzontale, che lavora in modo differente rispetto a quello brevettato dall'attrice, escludono vi sia interferenza tra i due macchinari.

8. *Sulla contraffazione per equivalenti.* Esclusa la contraffazione letterale, va esclusa anche quella per equivalenti, posto che nel caso di specie non può ritenersi che il macchinario, pur svolgendo la medesima funzione e raggiungendo lo stesso risultato, utilizzi il metodo brevettato dall'attrice.

La macchina della convenuta, infatti, ha proposto un'ulteriore soluzione al problema tecnico risolto dal brevetto, introducendo un dispositivo che non può essere definito girevole



(dall'alto verso il basso), ma mobile (da un lato verso l'altro), ossia in grado di raccogliere uno alla volta i detti profilati (e non insieme), riponendoli direttamente nell'organo di sostegno per essere qui lavorati.

La tesi propugnata dall'attrice, mediante l'applicazione della contraffazione per equivalenti, estenderebbe l'ambito di tutela a caratteristiche escluse dalla stessa parte richiedente in sede di limitazione del brevetto. L'attrice, infatti, dopo avere depositato il brevetto europeo, ha modificato l'ambito di tutela, aggiungendo caratteristiche prima assenti e ritenute essenziali per la sua validità (quale la ruotabilità del dispositivo di trasferimento), in presenza di un'antioriorità con dispositivo di trasferimento che si spostava lungo traiettoria orizzontale. La volontà manifestata allora dall'attrice, aggiungendo caratteristiche prima assenti, e non rinvenute nel macchinario della convenuta MEP, è in contrasto con l'interpretazione ora invocata, che recupera all'ambito brevettuale gli elementi espressamente esclusi dalla domanda di limitazione .

D'altro canto, per evitare palesi incongruenze, che minino la sicurezza dei terzi, è necessario che il criterio che si adotti per interpretare il brevetto sia omogeneo con quello per la valutazione della contraffazione.

L'equivalenza del movimento lineare con quello girevole del dispositivo di trasferimento, sostenuta in questa sede in contrasto con la volontà manifestata limitando il brevetto, comporterebbe, invero, l'invalidità del brevetto, perché anticipato dall'arte nota, e cioè dall'antioriorità - IT 893- che prevede il movimento lineare.

9. Rigettata la domanda proposta da Schnell, va invece accolta quella riconvenzionale, proposta da M.E.P., di accertamento della insussistenza dell'interferenza della macchina denominata Syntax Line, realizzata da MEP, con l'ambito di tutela del brevetto europeo n. 1 356 875.

10. Sulla concorrenza sleale. La domanda di accertamento della concorrenza sleale formulata dalla società attrice postula la sussistenza della contraffazione, essendo stata allegata come concorrenza sleale dipendente .

Il mancato accertamento della contraffazione comporta di per sé il rigetto della domanda di concorrenza sleale dipendente, a prescindere da qualsiasi valutazione -nel caso di specie irrilevante- sulla cumulabilità delle due forme di tutela.



11. Sulle spese. Tenuto conto della soccombenza dell'attrice in relazione alle domande da essa proposte e, altresì, alla domanda riconvenzionale sulla validità del brevetto italiano, essendo vittoriosa solo con riguardo alla domanda riconvenzionale di nullità del brevetto europeo, le spese processuali del presente giudizio di merito sono poste a carico dell'attrice per 5/6, compensando il residuo quinto.

Le spese di CTU vengono definitivamente e integralmente poste a carico dell'attrice, che è condannata, altresì, a rifondere ai convenuti le spese di CTP nei limiti di quelle liquidate al CTU.

Le spese processuali relative al procedimento di descrizione del macchinario prodotto da MEP vengono poste integralmente a carico dell'attrice, poiché volto ad acquisire la prova della contraffazione.

Applicate le tariffe previste dal DM 55/14, in vigore alla data della decisione, tenuto conto della complessità e dell'entità delle questioni trattate, dello scaglione di valore indeterminato relativo alle cause di particolare importanza ex art. 5 co 6° e dell'aumento del 20% previsto per la pluralità delle parti assistite ex art. 4 co 2, i compensi per la difesa nel presente giudizio sono liquidati, per l'intero, in complessive euro 30.000,00 ed euro 1500,00 per spese. Su tale importo vanno, altresì, calcolate le spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

L'importo, come sopra visto, è posto a carico dell'attrice nella misura dei 5/6 e compensato per il residuo 1/6.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **SCHNELL SPA** nei confronti di **FERSISTERM SRL** e sulle domande riconvenzionali proposte da **M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI SPA**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta le domande proposte dall'attrice Schnell S.p.A.
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta MEP, dichiara la nullità del brevetto italiano n. 1336522, avente ad oggetto "*Metodo e apparecchiatura per alimentare automaticamente profilati metallici in barre in macchine per la lavorazione di tali profilati*".



- Ordina la trasmissione della sentenza all'Ufficio italiano brevetti .
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI SPA, accerta l'insussistenza dell'interferenza della macchina, denominata Syntax Line e realizzata da MEP, con l'ambito di tutela del brevetto europeo n. 1 356 875.
- Rigetta la domanda riconvenzionale, proposta da MEP, di nullità del brevetto europeo EP 1 356 875.
- Compensate le spese di assistenza giudiziale del presente giudizio di merito nella misura di 1/6, condanna l'attrice Schnell S.p.A. alla rifusione dei 5/6 delle spese processuali, che si liquidano, per l'intero, in euro 30.000,00 per compensi, euro 1500,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come di legge.
- Condanna l'attrice Schnell S.p.A. a rimborsare alle convenute le spese di CTP nei limiti di quelle liquidate al CTU .
- Pone definitivamente e integralmente a carico dell'attrice le spese di CTU.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2016

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

