



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile

Specializzata in materia di impresa - A

composto dai signori magistrati:

dott.ssa Idamaria Chieffo	Presidente
dott.ssa Lorena Casiraghi	Giudice
dott. Edmondo Tota	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
12030/2020 promossa

da

BIO PROTECT GROUP S.R.L. (P. IVA 01879760567), con sede legale
in Fabrica di Roma, Località Quartaccio snc, in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Erik Martinez, rappresentata e difesa
dall'Avv. Gualtiero Dragotti e dal Prof. Avv. Giuseppe Bernardi;

-attrice-

nei confronti di

-BANG & CLEAN GMBH, in persona del legale rappresentante *pro-*
tempore, con sede in Othmarsingen, Svizzera, P.IVA CH-109.305.676;

-HANS RUEGG, nato il 01.04.1947 e residente in Rebhaldenstrasse 3
Waltenschwil, Svizzera, C.F. 756 2930 069180,

entrambi difesi dal Prof. Avv. Massimo Cartella e dagli Avv.ti Mattia Dalla
Costa, Marco Fazzini e Alessia Ferraro

-convenuti-

OGGETTO: nullità brevetto per invenzione

CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- *Premessa: lo svolgimento del processo “a quo” (R.G. 54450/2012).*

Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2012, BioProtect citò in giudizio Bang&Clean al fine di sentir dichiarare la nullità della porzione italiana del **brevetto europeo EP 1362213** (di seguito “EP’213”) di titolarità della convenuta – intitolato “*procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione*” – per difetto dei requisiti previsti dalla legge.

L’invenzione protetta da EP’213 ha ad oggetto sia un *procedimento* di pulitura di contenitori ed impianti industriali (tipicamente caldaie) insudiciati da depositi di scorie e/o da incrostazioni, mediante la tecnica delle esplosioni, sia un *dispositivo* ideato da Bang&Clean per l’attuazione di detto procedimento.

Il procedimento di pulitura Bang&Clean avviene come di seguito descritto: i) un dispositivo tubolare (o lancia) viene inserito dall’esterno dentro la caldaia o l’impianto da pulire, in modo che lo sbocco del dispositivo tubolare (o lancia) sia posizionato in prossimità delle incrostazioni/insudiciamenti da pulire; ii) una miscela esplosiva oppure i componenti di tale miscela esplosiva viene/vengono condotta/i attraverso il dispositivo tubolare (o lancia), all’interno di un contenitore a parete sottile - (pallone o sacchetto gonfiabile) applicato al termine del dispositivo tubolare (o lancia) - il quale viene posizionato in prossimità degli insudiciamenti/incrostazioni da pulire; iii) successivamente la miscela esplosiva viene fatta esplodere; iv) provocando la distruzione del contenitore a parete sottile. L’esplosione della miscela gassosa in prossimità delle pareti insudiciate consente una accurata eliminazione delle incrostazioni presenti sulle pareti medesime.

Il dispositivo per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati oggetto del brevetto Bang&Clean consta invece di: v) una lancia conformata a tubo; vi) mezzi di adduzione ad una estremità della lancia di una miscela

esplosiva o dei suoi componenti, eventualmente separati; vii) un contenitore a parete sottile (pallone o sacchetto gonfiabile) disposto all'altra estremità della lancia ed atto a ricevere la miscela esplosiva; viii) laddove tale contenitore a parete sottile è sostanzialmente a tenuta di gas o di liquidi.

A fondamento dell'azione di nullità BioProtect affermò nell'atto introduttivo del giudizio:

- l'assenza di novità del brevetto impugnato sul rilievo che *“le rivendicazioni principali di metodo e dispositivo di EP213 risultano integralmente anticipate dal brevetto EP881, concesso alla medesima convenuta sulla base di una domanda che rivendica una priorità del 25 gennaio 2021 e che quindi anticipa di più di due mesi la prima delle due priorità di EP213”* (datata 12 aprile 2001) (pp. 4-6 della citazione);
- l'assenza di altezza inventiva alla luce dei documenti di arte nota EP349, IT938 e GB101 (pp. 6-7 della citazione);
- l'insufficienza di descrizione rispetto al fine di consentirne l'attuazione all'esperto del ramo. Tale motivo di nullità fu fondato sull'argomento che *“il brevetto nulla dice in merito alla composizione della miscela esplosiva (ad esempio, in rapporto alle dimensioni dell'impianto). In sostanza, non vi è indicazione di una composizione particolarmente vantaggiosa (l'unico riferimento è a pagina 6 del brevetto in cui si indica che “A titolo di esempio la quantità di miscela necessaria per una pulizia efficace ... si trova tra 5 e 30 litri per esplosione”; si tratta all'evidenza di un range amplissimo che nulla dice sulla quantità ottimale: 5 litri? 10 litri? 20 litri? E in rapporto a che impianto? quali dimensioni? Tra l'altro con la quantità indicata nel brevetto non si ottiene alcun effetto, essendo ben maggiori le quantità necessarie per ottenere l'effetto di pulizia: nell'ordine di oltre 100 litri e in alcuni casi anche di 200 ...”* (pp. 7-8 della citazione).

Con comparsa di costituzione e risposta datata 16 gennaio 2013 si costituì Bang&Clean, contestando la domanda di nullità dell'attrice, sotto i profili

denunciati con l'atto di citazione (novità, altezza inventiva e insufficiente descrizione), e chiedendone il rigetto.

Dopo aver concesso i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 22 maggio 2013, il giudice istruttore dell'epoca ammise una CTU volta ad accertare se la frazione italiana del brevetto europeo di titolarità della convenuta Bang&Clean, fosse dotato di *“tutti i requisiti di validità previsti dalla legge”*.

All'udienza del 19 giugno 2013 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU (Ing. Rok Premru), la convenuta Bang&Clean eccepì che il quesito rivolto al consulente tecnico, formulato in modo da includere l'accertamento di *“tutti”* i requisiti di legge per la validità del brevetto, deferiva al consulente un ambito di indagine più esteso rispetto alla domanda di nullità del brevetto EP'213 avanzata dall'attrice nel proprio atto di citazione, il quale enunciava i motivi di nullità individuandoli esclusivamente nella mancanza di novità, nel difetto di altezza inventiva e nell'insufficiente descrizione del trovato.

Il giudice istruttore, tuttavia, ritenne opportuno mantenere la formulazione più ampia del quesito e confermò l'ordinanza istruttoria del 22 maggio 2013.

Nel corso delle operazioni peritali – articolate nella produzione di due memorie di CTP per ciascuna parte, una relazione provvisoria del CTU, una memoria di osservazioni dei CTP alla relazione provvisoria del CTU – l'attrice dedusse due ulteriori cause di nullità del brevetto. In particolare con la seconda memoria tecnica trasmessa al CTU e alla convenuta il 16 agosto 2013 l'attrice allegò attraverso i suoi CTP (Ing. Dragotti e Ing. Belloni) **(i)** l'omessa indicazione nelle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 del brevetto di una caratteristica essenziale per il concreto funzionamento del trovato, cioè del sistema di raffreddamento del sacchetto contenitore della miscela di gas esplosivi posto all'estremità della lancia nel caso di pulizie di impianti in funzionamento (*on-line*) (pp. 8-12 della seconda memoria tecnica di parte attrice); **(ii)** la nullità di EP' 213 per estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originariamente depositata (pp. 14-17 della seconda memoria tecnica di parte attrice).

La relazione del CTU Ing. Rok Premru fu depositata il 23 novembre 2013 e concluse che:

- le rivendicazioni del brevetto EP' 213 soddisfano i requisiti di novità ed altezza inventiva;
- il brevetto EP' 213 soddisfa il requisito della sufficiente descrizione del trovato;
- il brevetto impugnato non si estende oltre il contenuto della domanda originariamente depositata;
- le rivendicazioni indipendenti 1 e 11 *“difettano di una caratteristica essenziale (il raffreddamento del pallone ...) per conseguire lo scopo indicato dall'inventore che è quello di poter eseguire la pulizia di impianti termici (quali caldaie) quando questi sono in funzionamento o comunque si trovano a temperature di centinaia di gradi centigradi”*.

Il CTU in particolare osservò che la *“questione se l'assenza di una caratteristica essenziale nell'invenzione rivendicata (essenziale rispetto alle finalità dichiarate dall'inventore) configuri una eventuale ipotesi di nullità delle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 è una questione di tipo giuridico sulla quale il CTU non può esprimersi e che rimette quindi alla valutazione del Giudice. In caso affermativo il brevetto EP 1 362 213 è da considerarsi parzialmente nullo e la rivendicazione indipendente di processo, da considerare valida, è costituita dalle rivendicazioni originarie 1 e 9, mentre la rivendicazione indipendente di dispositivo, da considerare valida, è costituita dalle rivendicazioni originarie 11 e 18”*.

All'udienza del 21 ottobre 2014 la causa fu quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con sentenza n. 1733/2015 del 22 gennaio 2015 il Tribunale di Milano in accoglimento della domanda proposta dalla BioProtect accertò, sotto due distinti profili, l'invalidità della porzione italiana del brevetto europeo EP'213, di titolarità della convenuta Bang& Clean.

Osservò il Tribunale, disattendendo le conclusioni del CTU e condividendo le osservazioni formulate dai CTP dell'attrice nel corso delle operazioni

peritali (pp. 14-17 della seconda memoria tecnica di parte attrice), che la rivendicazione indipendente 1 è nulla *“perché si estende oltre il contenuto della domanda originaria”*, in quanto la *“domanda originaria di brevetto internazionale WO 2002/084193, da cui deriva il brevetto EP 1 362 213, riportava nella rivendicazione una limitazione sulla natura della miscela esplosiva”* (indicando che essa dovesse essere *“parzialmente gassosa”*) che *“non è più presente nella rivendicazione 1 così come concessa”*.

Il Tribunale ritenne inoltre condivisibili le valutazioni del CTU – e dei CTP di parte attrice (pp. 8-12 della seconda memoria tecnica di parte attrice) – *“secondo cui il procedimento ed il dispositivo di cui alle rivendicazioni 1 e 11 non possono funzionare secondo gli scopi dichiarati dall’inventore - pulizia d’impianti termici in funzione o ad alte temperature- a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il palloncino contro le alte temperature”* (p. 27 CTU Ing. Premru). Notò in proposito il Tribunale che la *“carenza di una caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo dell’invenzione - il raffreddamento del palloncino- nelle rivendicazioni indipendenti determina, nel caso di specie, la nullità del brevetto, per inidoneità del trovato a risolvere, in modo nuovo e originale, un problema tecnico, non potendo l’invenzione funzionare secondo il suo scopo ed offrire il risultando promesso. Ciò determina la nullità del brevetto per difetto di descrizione e carenza del requisito dell’utilità/industrialità del brevetto e, quindi, la nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. a) – perché l’invenzione non è brevettabile ai sensi dell’art. 45 e per nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. b) per insufficienza della descrizione”*. Osservò altresì il Tribunale che: *“E’ ben vero che la caratteristica di raffreddare il pallone destinato a contenere la miscela esplosiva, è prevista, come eventuale, nelle rivendicazioni dipendenti 9 e 18, che recitano rispettivamente: “...caratterizzato dal fatto che il dispositivo tubolare, rispettivamente la lancia, e/oppure il contenitore a parete sottile vengono raffreddati” e “caratterizzato dal fatto che esso contiene mezzi per il raffreddamento dello stelo della lancia e/oppure un raffreddamento della testa”*. Purtroppo la combinazione delle due rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti, quand’anche fosse ammissibile, non sanerebbe la ravvisata nullità delle due

rivendicazioni indipendenti, perché le rivendicazioni dipendenti n. 9 e n. 18 menzionano la caratteristica della refrigerazione del palloncino (anche) in alternativa a quella della lancia. Senonché la sola refrigerazione della lancia non sarebbe idonea a fare raggiungere al trovato lo scopo perseguito perché non risolverebbe il problema dell'esplosione prematura del palloncino in condizioni di lavoro ad alte temperature, costringendo chi dovesse attuare l'invenzione a un'ulteriore attività di ricerca e sperimentazione”.

Il Tribunale aggiunse, inoltre, che la mancata specifica allegazione di dette cause di nullità sin dall'atto introduttivo, o nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., *“non ne determina l'inammissibilità, in quanto la nullità può essere rilevata d'ufficio anche per cause diverse da quelle specificamente dedotte dalla parte, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio”.*

La sentenza del Tribunale di Milano n. 1733/2015 fu impugnata dalla convenuta Bang&Clean davanti alla Corte di Appello di Milano (R.G. 1216/2015). Con l'appello Bang&Clean chiese: **1.** in via preliminare di rito, una volta accertata l'omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 122 CPI nei confronti del litisconsorte necessario Sig. Hans Rugg, nella sua qualità di precedente titolare dei diritti patrimoniali sul brevetto litigioso, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e disporre la rimessione della causa al Tribunale di Milano, ex art. 354, comma 2, c.p.c.; **2.** nel merito di dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità della rivendicazione indipendente 1 per estensione oltre il contenuto della domanda originaria in quanto domanda tardivamente proposta e per l'effetto di dichiarare la validità del brevetto EP213; **3.** di accertare e dichiarare che il brevetto EP' 213 non si estende oltre il contenuto della domanda originaria, essendo l'elisione della caratteristica *“parzialmente gassosa”* aderente alla descrizione del brevetto; **4.** in via subordinata, in caso di conferma del motivo di nullità di cui all'art. 76, comma 1, lett. c), di disporre la riformulazione delle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 e per l'effetto dichiarare la validità del brevetto limitato; **5.** di accertare e dichiarare che la caratteristica del raffreddamento del

contenitore a parete sottile non costituisce caratteristica essenziale ai fini dell'applicazione del trovato (tra l'altro prevedendosi nella descrizione del brevetto che il trovato possa essere utilizzato anche in ambienti a bassa temperatura) e per l'effetto dichiarare la validità del brevetto impugnato; **6.** di accertare che il brevetto EP' 213 soddisfa il requisito di sufficiente descrizione di cui all'art. 51 CPI e che la mancanza della predetta caratteristica del raffreddamento del contenitore a pareti sottili nelle rivendicazioni indipendenti 1 di procedimento e 11 di dispositivo non costituisce nullità ai sensi dell'art. 51 e 76 CPI (essendo tra l'altro indicati nella descrizione diversi metodi per ottenere il raffreddamento del contenitore a pareti sottili, menzionati anche nelle rivendicazioni dipendenti 9, 18 e 19) e per l'effetto dichiararsi la validità del brevetto EP213; **7.** di accertare che il brevetto EP'213 soddisfa il requisito della industrialità di cui all'art. 45 CPI (essendo tra l'altro indicati nella descrizione diversi metodi per ottenere il raffreddamento del contenitore a pareti sottili, menzionati anche nelle rivendicazioni dipendenti 9, 18 e 19) e che la mancanza della caratteristica del raffreddamento del predetto contenitore nelle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 non costituisce causa di nullità ai sensi degli artt. 45 e 76 CPI; **8.** in via subordinata nell'ipotesi in cui non fossero accolti i motivi di appello dedotti in via principale e dovesse essere ravvisata la mancanza di una caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato, di accertare la validità delle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 combinate con le rivendicazioni dipendenti 9 e 18 e per l'effetto dichiarare la validità del brevetto; **9.** in via ulteriormente subordinata disporre la riformulazione delle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 e per l'effetto dichiarare la validità del brevetto emendato.

La Corte di Appello di Milano, confermando integralmente la sentenza di primo grado, rigettò l'appello di Bang&Clean con sentenza n. 3720/2017 del 23 agosto 2017.

Avverso la sentenza di appello Bang&Clean propose ricorso per cassazione. Con la sentenza n. 31932/2019, pubblicata l'8 dicembre 2019, la Corte di Cassazione, rilevato che *“l'intero giudizio si era svolto senza che vi fosse evocato il sig. Hans Ruegg, inventore del brevetto e titolare*

della relativa privativa in ragione del 50% sino alla sua cessione nel gennaio 2011”, accolse l’eccezione di nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 122 CPI nella parte in cui prevede che il giudizio di nullità brevettuale debba svolgersi in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso, e “assorbiti i restanti motivi” del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato di BioProtect, cassò la sentenza impugnata “nei limiti del motivo accolto”. La Suprema Corte rinviò quindi la causa avanti al Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di imprese) in altra composizione, con l’indicazione che il Tribunale avrebbe anche provveduto “alla liquidazione delle spese” del giudizio di cassazione.

*

2.- Lo svolgimento del giudizio di rinvio (R.G. 12030/2020).

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l’attrice BioProtect evocò in giudizio l’originaria convenuta Bang&Clean ed il litisconsorte pretermesso, Sig. Hans Rüegg, chiedendo di “*accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213 per i motivi illustrati nella sentenza di codesto Ill.mo Tribunale n. 1733/2015 e della Corte di Appello di Milano n. 3720/2017 – ovvero per estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria (art. 76, comma 1°, lett. c), D.Lgs. 30/2005) e per difetto di descrizione e carenza del requisito dell’utilità/industrialità del brevetto (art. 76, comma 1°, lett. a) e b), D.Lgs. 30/2005) – e in ogni caso per carenza dei requisiti di validità previsti dalla legge*”.

Costituendosi nel giudizio di rinvio, con la comparsa di costituzione Bang&Clean e il convenuto originariamente pretermesso Hans Rüegg chiesero: **1.** in via preliminare di dichiarare “*l’improponibilità ed inammissibilità delle domande nuove di nullità della porzione italiana del brevetto EP 1 362 213 formulate da Bio Protect nel presente giudizio (ma non dedotte da Bio Protect Group S.r.l. nel giudizio RG 54450/2012 con l’atto di citazione del 16.07.2012 e/o con le successive memorie previste dall’art. 183 c.p.c. del medesimo giudizio), ossia quelle contenute nelle motivazioni della sentenza di codesto Ill.mo Tribunale n. 1733/2015 e della*

Corte d'Appello di Milano n. 3720/2017 – ovvero per estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria (art. 76 comma 1 lettera c) C.p.i.) e per difetto di descrizione e carenza del requisito dell'utilità-industrialità del brevetto (art. 76 comma 1 lettera a) e b) c.p.i.) e di conseguenza dichiararsi che il contraddittorio è limitato alle cause di nullità della porzione italiana del brevetto EP 1 362 213 invocate dall'attore con il proprio atto di citazione del 16.07.2012: (i) difetto di novità; (ii) difetto di altezza inventiva; (iii) insufficiente descrizione in merito alla composizione della miscela esplosiva”; 2. in via principale “rigettare in toto le avverse domande, eccezioni e deduzioni avversarie per le ragioni espresse in narrativa e che saranno sviluppate in corso di causa”; 3. in via subordinata accogliere la riformulazione delle rivendicazioni del brevetto EP 1 362 213 ex art. 79, comma 2, CPI nel testo indicato in comparsa.

Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie dell'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 21 aprile 2021 il giudice istruttore *pro tempore* osservò:

- *“che ineludibile punto di partenza per il vaglio delle questioni preliminari in rito sollevate dalle parti è costituito dalla sentenza della Suprema Corte 31932/2019 con cui la Cassazione ha annullato i primi due gradi del procedimento, rimettendo la controversia a questo Tribunale”;*
- *“che, come correttamente dedotto da parte attrice, la decisione ha carattere di rinvio restitutorio, con conseguente integrale retrocessione del giudizio alla fase in cui si è verificato il vizio e con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene, soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016)”;*

- *“che, ciò premesso, va in primo luogo esclusa la possibilità di negare al convenuto HANS RUEGG la titolarità di un interesse ad agire, per la semplice ragione che l’esistenza di un tale interesse è stata affermata dalla Suprema Corte e posta alla base della decisione di annullamento dei due gradi di giudizio – laddove, diversamente, la Corte non avrebbe accolto il motivo di impugnazione proprio per carenza di interesse, o, per usare una locuzione della stessa parte attrice, avrebbe “rifiutato di cassare”- risultando da ciò definitivamente precluso per il Tribunale ogni sindacato sull’interesse del convenuto a difendersi ed agire nel presente giudizio”;*
- *“che da ciò discende – evidentemente – la radicale inutilizzabilità dell’accertamento peritale posto alla base della precedente decisione di questo Tribunale, proprio perché espletato in assenza di contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso, essendo, quindi, il presente giudizio tutt’altro che una mera formalità, come invece parte attrice tende a suggerire”;*
- *“che, invece, si deve convenire con parte attrice laddove la medesima rivendica il diritto di dedurre gli ulteriori profili di nullità del brevetto emersi nel corso delle operazioni peritali; e ciò non perché – come opinato nella precedente decisione di questo Tribunale – il rilievo della nullità del brevetto possa avvenire d’ufficio (dovendosi sul punto richiamare la recente statuizione – in senso diametralmente opposto al rilievo d’ufficio - della Suprema Corte Cass. Civ., Sez. I, 15/01/2020, n.735), quanto perché la deduzione di ulteriori profili di nullità del brevetto vale come deduzione difensiva ed istruttoria per contrastare la linea difensiva del litisconsorte pretermesso, che, non a caso, si è ampiamente difeso anche su questi temi”;*
- *“che, invece, proprio perché la posizione processuale della BANG & CLEAN GmbH risulta cristallizzata alla precedente fase processuale, è da ritenersi tardiva la domanda di riformulazione da essa proposta, peraltro in via subordinata, pur dovendosi rimettere al Collegio, in sede di decisione, ogni ulteriore valutazione, su questo come sugli altri punti toccati dalla presente ordinanza”;*

- *“che, in assenza di ulteriori deduzioni istruttorie delle parti, si deve quindi procedere a nuovo accertamento peritale nominando (per garanzia difensiva del terzo litisconsorte) un diverso consulente che sarà chiamato a rispondere al quesito di cui al dispositivo “.*

Con la stessa ordinanza il Giudice istruttore dell'epoca nominò un nuovo CTU e formulò il seguente quesito: *“Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuti ogni indagine o accertamento, ritenuti necessari o utili, agendo nel rispetto delle ragioni di riservatezza delle parti, al quale saranno vincolati pure tutti i consulenti di parte, anche nei riguardi delle rispettive mandanti, accerti se la frazione italiana del brevetto europeo EP 1362213, nella titolarità di BANG&CLEAN GMBH, presenti i requisiti di validità richiesti dalla legge, precisamente di novità, altezza inventiva, sufficiente descrizione, e unità dell'invenzione”.*

All'udienza del 22 settembre 2021 fu dunque conferito l'incarico al nuovo CTU Ing. Emanuele Concone e i convenuti ribadirono l'eccezione di inammissibilità dei nuovi profili di nullità introdotti (nel corso delle operazioni peritali del giudizio *a quo* e ribaditi) con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio.

In data 3 febbraio 2022 il CTU trasmise alle parti la bozza di relazione peritale.

Il 4 marzo 2022, ricevuta la bozza di relazione del CTU recante conclusioni a sé sfavorevoli, BioProtect depositò istanza ai sensi dell'art. 196 c.p.c. chiedendo al Giudice istruttore di disporre la sostituzione del CTU Ing. Concone e la rinnovazione della consulenza tecnica, da affidare ad un nuovo esperto, con l'argomento che *“il C.T.U., Ing. Emanuele Concone, e il C.T.P. nominato dal Sig. Ruegg, Ing. Antonio Mario Pizzoli, hanno lavorato nello stesso studio di consulenza (denominato Società Italiana Brevetti S.p.A., abbreviato S.I.B.) per [26 anni dal 1994], fino al 2020, condividendo negli ultimi anni persino la posizione di partner nel settore brevetti”.*

Il 5 aprile 2022 il CTU Ing. Concone depositò la versione finale della sua relazione.

Il 27 aprile 2022 si celebrò davanti al Presidente della Sezione *pro tempore* in sostituzione provvisoria del Giudice istruttore (nel frattempo trasferito ad altro ufficio) l'udienza per discutere dell'istanza di sostituzione del CTU avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 196 c.p.c..

All'esito dell'udienza con ordinanza del 28 aprile 2022 il Presidente della Sezione respinse l'istanza dell'attrice rilevando:

- *“che la mancanza di attualità dei legami professionali dedotti dalla parte istante opera nel senso di non poter ritenere di per se stessi i pregressi rapporti tra i professionisti come integranti i presupposti del motivo di riconsunzione prospettato (o, meglio, di una ragione di opportunità/convenienza da manifestare preventivamente all'accettazione dell'incarico) come unico rilievo che dovrebbe fondare l'istanza di sostituzione del CTU, dovendosi dare conto della permanenza di tali rapporti (di frequentazione consuetudinaria e di costante relazione non occasionale tra detti professionisti) in misura ed intensità paragonabile a quella stabilita tra essi nel corso della pregressa collaborazione professionale”;*
- *“che pertanto allo stato della discussione ogni profilo di carenza motivazionale e/o di insufficienza delle valutazioni svolte nell'elaborato peritale - già depositato in atti - che potrebbero dare corso a richieste di integrazioni, chiarimenti e anche ad una eventuale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, facoltà connesse all'esercizio da parte del giudice delle prerogative previste dall'art. 196 c.p.c., devono ritenersi connesse e conseguenti ai profili critici che le parti eventualmente svolgeranno nell'esercizio della loro attività difensiva rispetto al merito delle valutazioni svolte dal CTU nella sua Relazione”;*
- *“che ogni questione attinente al merito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa la questione connessa al mancato deposito di una terza memoria tecnica ed alla eventuale necessità di integrazione della discussione tecnica rispetto a profili non già considerati e comunque ritenuti rilevanti - deve essere rimessa al*

successivo sviluppo del dibattito tra le parti ed alle conseguenti determinazioni del giudice istruttore, tenuto conto della mancanza di preclusioni rispetto al pieno sviluppo dell'attività defensionale delle parti (v. da ultimo Cass. S.U. 5624/22)".

Con ordinanza del 12 gennaio 2023, resa dopo aver sentito le parti in udienza, il nuovo Giudice istruttore, ritenuta l'opportunità di rimettere al collegio in sede di decisione *"ogni valutazione in ordine alla necessità di ulteriore attività istruttoria mediante rinnovazione di CTU"*, fissò per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 dicembre 2023, più volte rinviata per l'ulteriore sostituzione del Giudice istruttore.

Il 7 e l'8 aprile 2025 le parti hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza dell'8 maggio 2025 pronunciata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Il 9 ottobre 2025, su richiesta ritualmente avanzata dell'attrice, si è tenuta la discussione orale davanti al Collegio e la causa è stata trattenuta in decisione.

*

3.- Sulla eccezione di insussistenza di un concreto interesse a contraddire del Sig. Hans Rüegg avanzata da parte attrice.

Sin dall'atto di citazione in riassunzione e poi via via nei successivi scritti difensivi (pp. 11-20 memoria istruttoria n. 1, pp.19-27 comparsa conclusionale, pp. 17-23 memoria di replica), l'attrice BioProtect ha dedotto che il convenuto Sig. Hans Rüegg sarebbe privo di un concreto e reale interesse a contraddire alla domanda di nullità avanzata dall'attrice (ex art. 100 c.p.c.) in quanto non avrebbe mai prospettato alcuna lesione alla propria sfera giuridica derivante dalla vicenda contenziosa tra BioProtect e Bang&Clean riguardante la validità del brevetto EP'213; e non avrebbe alcun interesse patrimoniale che possa, anche solo in potenza, essere pregiudicato da una declaratoria di nullità del titolo per cui è causa,

e dunque non potrebbe ricavare alcuna utilità dalla partecipazione al presente giudizio.

Tale eccezione è basata sull'idea di fondo che, in assenza di un interesse concreto del Sig. Rüegg, il presente procedimento dovrebbe avere “*un contenuto solo formale*” e condurre “*alla conferma delle decisioni già rese, la cui correttezza nel merito non è stata smentita dalla Suprema Corte*” senza “*ritardare la conclusione di una vertenza che, nel merito, è già stata definita*” (p. 63 dell'atto di riassunzione).

L'eccezione dell'attrice appare, tuttavia, infondata.

Con la sentenza n. 31932/2019, la Corte di Cassazione, infatti, dopo aver rilevato che “*l'intero giudizio [di primo grado e di appello] si era svolto senza che vi fosse evocato il sig. Hans Ruegg, inventore del brevetto e titolare della relativa privativa in ragione del 50% sino alla sua cessione nel gennaio 2011*”, ha accolto l'eccezione di nullità della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3720/2017 formulata da Bang&Clean per violazione dell'art. 122, comma 4, c.p.i.; ha cassato la sentenza di appello e ha rinviato la causa avanti al giudice di primo grado “*per un rinnovato giudizio a contraddittorio integro*”.

Come correttamente osservato dal Giudice istruttore con l'ordinanza del 21 aprile 2021, va perciò senz'altro esclusa la possibilità di negare al convenuto Hans Rüegg la titolarità di un interesse a contraddire, per la semplice ragione che l'esistenza di un tale interesse, condivisibile o meno che fosse l'interpretazione fornita dalla Cassazione dell'art. 122, comma 4, c.p.i., è stata definitivamente affermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31932/2019, ed è stata posta dalla stessa Suprema Corte alla base della decisione di annullamento dei due gradi di giudizio – laddove, diversamente, il giudice di legittimità non avrebbe disposto l'integrazione del contraddittorio con il terzo pretermesso – risultando da ciò precluso per il Tribunale ogni sindacato sull'interesse del convenuto a difendersi ed agire nel presente giudizio.

Del resto – va notato incidentalmente –, la giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa BioProtect esprime proprio il principio, assolutamente

condivisibile, secondo cui deve escludersi, per ragioni di economia processuale, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario ogni qual volta l'integrazione del contraddittorio costituisca solo un inutile dispendio di energie processuali, senza rischio di pregiudizio per il pretermesso (pp. 17-21 memoria di replica attrice). E, tuttavia, così come è certo che nel giudizio di rinvio *“non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione”* (da ultimo, Cass. 9 giugno 2025, n. 15400); così è certo per altro verso che, una volta accertato dalla Corte di cassazione un vizio che attenta all'integrità del contraddittorio, il giudice di rinvio non può orientarsi diversamente e ritenere che al giudizio restitutorio possano e debbano partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte e non anche il soggetto additato dalla medesima Corte come litisconsorte pretermesso.

*

4.- *Sulla ammissibilità dei motivi di nullità dedotti con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio.*

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio *a quo* (R.G. 54450/2012), come si è anticipato, BioProtect aveva domandato l'accertamento della nullità del brevetto europeo di titolarità della convenuta indicando quali *causae petendi* della nullità:

- l'assenza di novità del brevetto impugnato sul rilievo che *“le rivendicazioni principali di metodo e dispositivo di EP213 risultano integralmente anticipate dal brevetto EP881, concesso alla medesima convenuta sulla base di una domanda che rivendica una priorità del 25*

gennaio 2021 e che quindi anticipa di più di due mesi la prima delle due priorità di EP213” (datata 12 aprile 2001) (pp. 4-6 della citazione);

- l’assenza di altezza inventiva alla luce dei documenti di arte nota EP349, IT938 e GB101 (pp. 6-7 della citazione);
- l’insufficienza di descrizione rispetto al fine di consentirne l’attuazione all’esperto del ramo. Tale motivo di nullità fu originariamente fondato sull’argomento che *“il brevetto nulla dice in merito alla composizione della miscela esplosiva (ad esempio, in rapporto alle dimensioni dell’impianto). In sostanza, non vi è indicazione di una composizione particolarmente vantaggiosa (l’unico riferimento è a pagina 6 del brevetto in cui si indica che “A titolo di esempio la quantità di miscela necessaria per una pulizia efficace ... si trova tra 5 e 30 litri per esplosione”; si tratta all’evidenza di un range amplissimo che nulla dice sulla quantità ottimale: 5 litri? 10 litri? 20 litri? E in rapporto a che impianto? quali dimensioni? Tra l’altro con la quantità indicata nel brevetto non si ottiene alcun effetto, essendo ben maggiori le quantità necessarie per ottenere l’effetto di pulizia: nell’ordine di oltre 100 litri e in alcuni casi anche di 200 ...”) (pp. 7-8 della citazione).*

Il parere tecnico allegato alla citazione da BioProtect come **doc. 4** indicava, d’altro canto, quali cause di nullità del brevetto esclusivamente il difetto di novità e di attività inventiva, mentre non conteneva riferimenti all’insufficiente descrizione del trovato.

Alla prima udienza e successivamente nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio *a quo* ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. l’impostazione difensiva della parte attrice non è stata modificata.

Soltanto dopo la scadenza dei termini fissati dall’art. 183 c.p.c. per la precisazione e la modificazione delle domande e delle conclusioni, durante le operazioni peritali (segnatamente con la seconda memoria tecnica dei suoi CTP datata 16 agosto 2013), l’attrice indicò quali nuove cause di nullità **(i)** l’omessa indicazione nelle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 del brevetto di una caratteristica essenziale per il concreto funzionamento del trovato (pp. 8-12 della seconda memoria tecnica di parte attrice); **(ii)** la

nullità per estensione della privativa brevettuale oltre il contenuto della domanda (pp. 14-17 della seconda memoria tecnica di parte attrice).

Con la sentenza n. 1733/2015 del 22 gennaio 2015 – confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3720/2017 – questa Sezione del Tribunale, muovendo dalla premessa che la nullità del brevetto *“può essere rilevata d’ufficio anche per cause diverse da quelle specificamente dedotte dalla parte, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio”*, accertò, sotto i due profili tardivamente dedotti da BioProtect, l’invalidità della porzione italiana del brevetto europeo EP213, di titolarità della convenuta.

Concluse in particolare il Collegio, condividendo le osservazioni formulate dai CTP dell’attrice nel corso delle operazioni peritali, da un parte, che la rivendicazione indipendente 1 è nulla *“perché si estende oltre il contenuto della domanda originaria”*; e, dall’altra, che *“il procedimento ed il dispositivo di cui alle rivendicazioni 1 e 11 non possono funzionare secondo gli scopi dichiarati dall’inventore - pulizia d’impianti termici in funzione o ad alte temperature- a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il palloncino contro le alte temperature”* e che la *“carenza di una caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo dell’invenzione - il raffreddamento del palloncino- nelle rivendicazioni indipendenti determina [...] la nullità del brevetto, per inidoneità del trovato a risolvere, in modo nuovo e originale, un problema tecnico, non potendo l’invenzione funzionare secondo il suo scopo ed offrire il risultando promesso”*, risolvendosi tale vizio nella nullità *“per difetto di descrizione e carenza del requisito dell’utilità/industrialità del brevetto [...] ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. a) – perché l’invenzione non è brevettabile ai sensi dell’art. 45 e per nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. b) per insufficienza della descrizione”*.

Con l’atto di riassunzione del giudizio di rinvio, l’attrice BioProtect ha concluso domandando di *“accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213 per i motivi illustrati nella sentenza di codesto Ill.mo Tribunale n. 1733/2015 e della Corte di Appello di Milano n. 3720/2017 – ovvero per estensione del brevetto oltre il*

contenuto della domanda originaria (art. 76, comma 1°, lett. c), D.Lgs. 30/2005) e per difetto di descrizione e carenza del requisito dell'utilità/industrialità del brevetto (art. 76, comma 1°, lett. a) e b), D.Lgs. 30/2005) – e in ogni caso per carenza dei requisiti di validità previsti dalla legge”.

Costituendosi nel giudizio di rinvio, la titolare del brevetto Bang&Clean e il convenuto originariamente pretermesso Hans Rüegg hanno chiesto in via preliminare di dichiarare *“l'improponibilità ed inammissibilità delle domande nuove di nullità della porzione italiana del brevetto EP 1 362 213 formulate da Bio Protect nel presente giudizio (ma non dedotte da Bio Protect Group S.r.l. nel giudizio RG 54450/2012 con l'atto di citazione del 16.07.2012 e/o con le successive memorie previste dall'art. 183 c.p.c. del medesimo giudizio), ossia quelle contenute nelle motivazioni della sentenza di codesto Ill.mo Tribunale n. 1733/2015 e della Corte d'Appello di Milano n. 3720/2017 – ovvero per estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria (art. 76 comma 1 lettera c) C.p.i.) e per difetto di descrizione e carenza del requisito dell'utilità-industrialità del brevetto (art. 76 comma 1 lettera a) e b) c.p.i.) e di conseguenza dichiararsi che il contraddittorio è limitato alle cause di nullità della porzione italiana del brevetto EP 1 362 213 invocate dall'attore con il proprio atto di citazione del 16.07.2012: (i) difetto di novità; (ii) difetto di altezza inventiva; (iii) insufficiente descrizione in merito alla composizione della miscela esplosiva”.*

Si tratta dunque di valutare se siano ammissibili o meno i motivi di nullità dedotti con l'atto di riassunzione della causa di rinvio, diversi da quelli dedotti dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio *a quo* e comunque oltre i termini stabiliti dalla legge (art. 183 c.p.c.) per precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte in quel giudizio.

Il Tribunale ritiene al riguardo di condividere le valutazioni espresse dal Giudice istruttore con l'ordinanza del 21 aprile 2021 allorché osservò: (i) *“che ineludibile punto di partenza per il vaglio delle questioni preliminari in rito sollevate dalle parti è costituito dalla sentenza della Suprema Corte 31932/2019 con cui la Cassazione ha annullato i primi due gradi del*

procedimento, rimettendo la controversia a questo Tribunale”; (ii) “che, come correttamente dedotto da parte attrice, la decisione [della Suprema Corte 31932/2019] ha carattere di rinvio restitutorio, con conseguente integrale retrocessione del giudizio alla fase in cui si è verificato il vizio e con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene, soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016)”; (iii) “che [...] si deve convenire con parte attrice laddove la medesima rivendica il diritto di dedurre gli ulteriori profili di nullità del brevetto emersi nel corso delle operazioni peritali; e ciò non perché – come opinato nella precedente decisione di questo Tribunale – il rilievo della nullità del brevetto possa avvenire d’ufficio (dovendosi sul punto richiamare la recente statuizione – in senso diametralmente opposto al rilievo d’ufficio - della Suprema Corte Cass. Civ., Sez. I, 15/01/2020, n.735), quanto perché la deduzione di ulteriori profili di nullità del brevetto vale come deduzione difensiva ed istruttoria per contrastare la linea difensiva del litisconsorte pretermesso, che, non a caso, si è ampiamente difeso anche su questi temi”.

Il perimetro del giudizio di nullità devoluto al Tribunale deve pertanto abbracciare non solo le cause di nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP’213 di titolarità di Bang&Clean originariamente allegate dall’attrice con il proprio atto di citazione del 16 luglio 2012, ma anche gli ulteriori vizi dedotti nell’ambito del giudizio di rinvio, segnatamente nel corso delle operazioni peritali, per contrastare le difese del litisconsorte pretermesso Hans Rüegg, evocato a seguito della pronuncia di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione.

Vanno, quindi, considerate dal Tribunale, e sono state compiutamente esaminate dal CTU, anche le ulteriori due cause di nullità che la parte attrice ha dedotto nel giudizio di rinvio, consistenti nell’*”estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria (art. 76 comma 1*

lettera c) c.p.i.) e [nel] difetto di descrizione e carenza del requisito dell'utilità-industrialità del brevetto (art. 76 comma 1 lettera a) e b) c.p.i.)”.

Ciò posto, la domanda di nullità del brevetto europeo EP'213 avanzata da BioProtect non è fondata e deve essere respinta.

*

5.- Sull'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali formulata dalla società attrice ai sensi dell'art. 196 c.p.c..

Come si è anticipato, con istanza del 4 marzo 2022, dopo aver ricevuto la bozza preliminare della relazione di consulenza tecnica a sé sfavorevole, BioProtect aveva chiesto *“la sostituzione del nominato C.T.U., Ing. Concone, con integrale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio da affidare ad un nuovo consulente”*, ricorrendo i *“gravi motivi”* previsti dall'art. 196 c.p.c..

Tale istanza era basata sul rilievo che, successivamente alla comunicazione degli esiti della consulenza tecnica, era emerso che *“il C.T.U., Ing. Emanuele Concone, e il C.T.P. nominato dal Sig. Ruegg, Ing. Antonio Mario Pizzoli, [avevano] lavorato nello stesso studio di consulenza (denominato Società Italiana Brevetti S.p.A., abbreviato S.I.B.) per quasi trent'anni, fino al 2020, condividendo negli ultimi anni persino la posizione di partner nel settore “brevetti””*.

Senonché, come già osservato dal Giudice istruttore *pro tempore* con ordinanza del 28 aprile 2022, l'istanza di parte attrice non può essere accolta, atteso che, per un verso, l'appartenenza alla medesima associazione professionale del CTU e del CTP era cessata oltre un anno e mezzo prima del conferimento dell'incarico di consulenza tecnica d'ufficio e, per altro verso, *“che la mancanza di attualità dei legami professionali dedotti dalla parte istante opera nel senso di non poter ritenere di per se*

stessi i pregressi rapporti tra i professionisti come integranti i presupposti del motivo di riconsunzione prospettato [...] [e] come unico rilievo che dovrebbe fondare l'istanza di sostituzione del CTU, dovendosi dare conto della permanenza di tali rapporti (di frequentazione consuetudinaria e di costante relazione non occasionale tra detti professionisti) in misura ed intensità paragonabile a quella stabilita tra essi nel corso della pregressa collaborazione professionale". Notava il Giudice istruttore *"che pertanto allo stato della discussione ogni profilo di carenza motivazionale e/o di insufficienza delle valutazioni svolte nell'elaborato peritale - già depositato in atti - che potrebbero dare corso a richieste di integrazioni, chiarimenti e anche ad una eventuale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, facoltà connesse all'esercizio da parte del giudice delle prerogative previste dall'art. 196 c.p.c., devono ritenersi connesse e conseguenti ai profili critici che le parti eventualmente svolgeranno nell'esercizio della loro attività difensiva rispetto al merito delle valutazioni svolte dal CTU nella sua Relazione"*. Concludeva quindi il Giudice istruttore *"che ogni questione attinente al merito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa la questione connessa al mancato deposito di una terza memoria tecnica ed alla eventuale necessità di integrazione della discussione tecnica rispetto a profili non già considerati e comunque ritenuti rilevanti - deve essere rimessa al successivo sviluppo del dibattito tra le parti [...] tenuto conto della mancanza di preclusioni rispetto al pieno sviluppo dell'attività defensionale delle parti (v. da ultimo Cass. S.U. 5624/22)"*.

Con la comparsa conclusionale parte attrice, oltre a ribadire il presunto difetto di imparzialità del CTU determinato dai pregressi rapporti professionali con uno dei CTP, ha insistito nel rilievo che *"le operazioni di CTU sono state irrimediabilmente viziate, per quel che concerne il rispetto del contraddittorio, dal rifiuto del perito di consentire il deposito di una terza memoria, nonostante i tecnici dei convenuti avessero "sapientemente" scelto di esporre le loro argomentazioni sostanziali solo con la seconda memoria, corredata di nuovi documenti"*.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che la scelta pacificamente concordata dalle parti all'inizio delle operazioni peritali di regolare il contraddittorio tecnico indicando le scadenze per lo scambio delle prime e seconde memorie tecniche nonché per l'invio ai CTP della bozza di relazione peritale e per l'invio dei loro commenti al CTU (cfr. verbale di apertura delle operazioni peritali del 4 ottobre 2021 allegata alla relazione finale), esclude che vi sia stata una qualsiasi violazione del contraddittorio, tanto più che non risulta dal fascicolo che la seconda memoria tecnica della convenuta B&C, fosse veramente corredata di "nuovi documenti", la cui concreta rilevanza ai fini del decidere peraltro neppure è stata specificata dalla parte attrice.

E' opportuno peraltro sottolineare che una vicenda analoga (introduzione di nuovi argomenti con la seconda memoria tecnica senza possibilità di replica dell'avversario in sede peritale) si era verificata a parti invertite nel corso delle operazioni peritali espletate nel giudizio R.G. 54450/2012, poi sfociato, per altri motivi, nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.

In quell'occasione, per la prima volta con la seconda memoria tecnica del 13 settembre 2013, BioProtect aveva infatti dedotto che *"l'assenza nella rivendicazione 1 di qualsiasi riferimento ad un raffreddamento (che viene menzionato soltanto alle rivendicazioni 9 e 10 per quanto riguarda il procedimento e soltanto nelle rivendicazioni 18 e 19 per quanto attiene al dispositivo) deve essere interpretato nel senso che il procedimento rivendicato in EP'213 può essere attuato per la pulitura/disincrostazione di un forno senza adottare particolari misure per il raffreddamento vuoi della lancia vuoi del contenitore sottile"* (p. 9), per dedurre che *"le rivendicazioni 1 ed 11, rispettivamente di procedimento e di dispositivo, sono incomplete e pertanto il procedimento ed il dispositivo ivi definiti non definiscono un'invenzione attuabile on-line ma soltanto off-line e quindi in contrasto con lo scopo dichiarato nel brevetto [...] di procedere alla pulitura del forno o della caldaia allo stato "caldo", ossia senza interferire con il loro funzionamento o interferendo minimamente"* (p. 11).

Sempre con la seconda memoria tecnica depositata nel giudizio *a quo* BioProtect, dopo aver premesso che il brevetto EP'213 deriva dalla

domanda di brevetto internazionale WO 2002084193, aveva eccepito per la prima volta che in sede di esame della domanda internazionale la rivendicazione 1 di procedimento era stata modificata eliminando la previsione che limitava l'ambito di protezione del brevetto all'uso di una miscela esplosiva parzialmente gassosa (“... *una miscela esplosiva (7) che è parzialmente gassosa*”), con l'effetto di ampliare l'area dell'esclusiva brevettuale ad ogni tipologia di miscela esplosiva. Con quella memoria BioProtect introdusse, quindi, per la prima volta, già scaduti i termini dell'art. 183 c.p.c., una nuova causa di nullità deducendo che la rivendicazione 1 nella forma concessa “*si estende[va] certamente oltre il contenuto iniziale della domanda*” ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. (pp. 14-17).

Le due questioni sollevate dall'attrice solo con la seconda memoria tecnica – va notato – furono poi poste da questo Tribunale alla base della sentenza di nullità del brevetto (n. 1733/2015), a sua volta caducata a seguito del giudizio di cassazione.

D'altro canto, ad escludere che vi sia stata una qualche lesione del contraddittorio dotata di profili di apprezzabile concretezza, vale segnalare che i motivi di critica di BioProtect alle conclusioni contenute nella bozza di relazione peritale sono stati tutti esaminati nella relazione finale del CTU (ing. Concone) e che la parte attrice non ha saputo indicare con la comparsa conclusionale i punti specifici che il CTU avrebbe omesso di esaminare e rispetto ai quali sarebbe stato eventualmente opportuno disporre un approfondimento istruttorio.

E', infine, decisivo osservare che le conclusioni espresse in questo giudizio dal CTU (Ing. Concone) circa la validità del brevetto europeo EP'213 sono pienamente conformi alle conclusioni che aveva già raggiunto il CTU (Ing. Premru) della causa *a quo* (R.G. 54450/2012) con la relazione finale del 23 novembre 2013. Già il precedente CTU aveva infatti concluso che:

- le rivendicazioni del brevetto EP' 213 soddisfano i requisiti di novità ed altezza inventiva;

- il brevetto EP' 213 soddisfa il requisito della sufficiente descrizione del trovato;
- il brevetto impugnato non si estende oltre il contenuto della domanda originariamente depositata;

Unico punto di divergenza tra le conclusioni dei due CTU che hanno esaminato il brevetto EP'213 su incarico di questo Tribunale è la conclusione dell'Ing. Premru – sollecitata dalla seconda memoria tecnica di parte attrice – secondo cui le rivendicazioni indipendenti 1 e 11 del brevetto EP' 213 “*difettano di una caratteristica essenziale (il raffreddamento del pallone ...) per conseguire lo scopo indicato dall'inventore che è quello di poter eseguire la pulizia di impianti termici (quali caldaie) quando questi sono in funzionamento o comunque si trovano a temperature di centinaia di gradi centigradi*”. Il CTU aggiunse peraltro che “*la caratteristica di raffreddare il pallone [...] destinato a contenere la miscela esplosiva è prevista [...] in una delle opzioni della rivendicazione 9, che dipende dalla rivendicazione indipendente 1, la quale recita “caratterizzato dal fatto che il dispositivo tubolare, rispettivamente la lancia [...] e/oppure il contenitore [...] a parete sottile vengono raffreddati” ed in una delle opzioni della rivendicazione 18 che dipende dalla rivendicazione indipendente 11, la quale recita “caratterizzato dal fatto che esso contiene mezzi per il raffreddamento dello stelo della lancia e/oppure un raffreddamento della testa*”. Per questo motivo le rivendicazioni indipendenti 1 e 11 sono carenti di una caratteristica essenziale per conseguire gli scopi dichiarati dall'inventore, caratteristica che però è descritta nel testo brevettuale e indicata rispettivamente nelle rivendicazioni [dipendenti] 9 e 18” (pp. 27-28 CTU Ing. Premru).

Sul punto peraltro già l'Ing. Premru aveva correttamente sottolineato che tale rilievo pone “una questione di natura prettamente giuridica, vale a dire se l'assenza di una caratteristica essenziale nelle rivendicazioni indipendenti – essenziale per conseguire gli scopi dichiarati dall'inventore – possa costituire un motivo di nullità del brevetto (in questo caso un motivo di nullità parziale)”.

Tale aspetto verrà dunque esaminato in seguito senza che occorranco ulteriori approfondimenti tecnici.

*

6.- Le valutazioni del Tribunale in ordine alla validità del brevetto impugnato.

La mancata enunciazione, nella comparsa conclusionale dell'attrice, di specifiche censure volte a contrastare i risultati della CTU (Ing. Concone) espletata nel corso di questo giudizio, da un lato; e dall'altro la conformità di tali risultati con quelli della precedente CTU (Ing. Premru) svolta nel giudizio *a quo* R.G. 54450/2012, convincono che non vi sia motivo di discostarsi dalle conclusioni dei due consulenti tecnici nominati dal Tribunale, alle cui valutazioni, esaustive ed immuni da vizi logici, rese all'esito di un ampio contraddittorio con i consulenti di parte, può senz'altro rinviarsi in punto di validità del brevetto EP'213, quantomeno sotto i profili della novità, della altezza inventiva e della sufficiente descrizione. Ciò in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (Cass. 15804/2024, Cass. 4356/2024, Cass. 33742/2022, Cass. 1815/2015).

Benché tendano anch'essi al riesame di dati ed elementi valutati dai CTU (Ing. Concone e Ing. Premru) e si risolvano in tesi difensive che sono già state disattese in sede tecnica, il Tribunale ritiene utile svolgere alcune considerazioni sugli argomenti avanzati dall'attrice nella comparsa conclusionale (p. 27-49) in ordine alle due cause di nullità che furono introdotte dalla medesima attrice nella fase delle operazioni peritali del giudizio *a quo* R.G. 54450/2012 e che sono state poi riproposte nel giudizio di rinvio. Si allude alle cause di nullità consistenti nell' "*estensione del*

brevetto oltre il contenuto della domanda originaria (art. 76 comma 1 lettera c) c.p.i.) e [nel] difetto di descrizione e carenza del requisito dell'utilità-industrialità del brevetto (art. 76 comma 1 lettera a) e b) c.p.i.)” (cfr. p. 64 dell’atto di riassunzione).

L’opportunità di una specifica presa di posizione da parte del Collegio deriva dal fatto che, prima, questo Tribunale in diversa composizione con la sentenza n. 1733/2015; e poi la Corte di Appello con la sentenza n. 3720/2017, accogliendo i rilievi dell’attrice, avevano in effetti dichiarato la nullità del brevetto EP’213 proprio sotto tali profili, rilevando che la privativa concessa a Bang&Clean si estende oltre il contenuto della domanda ed è carente del requisito industrialità.

*

7.- Sulla estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda.

Quanto al vizio derivante dall’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, l’attrice, richiamandosi nella comparsa conclusionale alla motivazione della sentenza n. 1733/2015, sostiene che la domanda originaria di brevetto internazionale WO 2002/084193, da cui deriva il brevetto EP’213, riportava nella rivendicazione una limitazione sulla natura della miscela esplosiva, prevedendo che essa dovesse essere *“parzialmente gassosa”*.

Osserva poi parte attrice che tale limitazione non è più presente nella rivendicazione indipendente 1 così come concessa e che non vi è dubbio che la soppressione della limitazione *“parzialmente gassosa”* ha comportato una estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda poiché, a seguito della soppressione di quella locuzione, l’invenzione può essere utilizzata con un esplosivo solido, liquido, in polvere o gassoso, anziché esclusivamente con un esplosivo di natura *“parzialmente gassosa”*.

La fattispecie rientrerebbe, dunque, nella ipotesi di nullità del brevetto contemplata dall’art. 76, primo comma, lett c), c.p.i..

La Corte di Appello – sostiene altresì l’attrice – aveva poi aggiunto nella sentenza n. 3720/2017 che *“nel caso di specie, evidente appare come*

l'elisione della locuzione "parzialmente gassosa" dalla rivendicazione concessa abbia comportato un'estensione dell'oggetto del brevetto rispetto alla domanda iniziale, essendo venuta meno una rilevante limitazione sulla natura della miscela esplosiva. Così facendo, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il brevetto è stato esteso anche a soluzioni che utilizzino esplosivi solidi, liquidi, in polvere o gassosi, ampliando così visibilmente l'oggetto della privativa. A nulla valgono le osservazioni di parte appellante e dello stesso CTU, secondo cui l'elisione della specifica "parzialmente gassosa" risulterebbe in ogni caso coerente con il testo della descrizione. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 131 del 2010, prevede che la descrizione possa unicamente interpretare le rivendicazioni, e non anche integrare l'ambito di tutela del brevetto, che deve essere chiaramente identificato in tutti i suoi elementi dalle rivendicazioni. Nemmeno pertinente risulta il riferimento normativo invocato da parte appellante, ossia l'art. 172 c.p.i., in quanto le rettifiche o integrazioni concesse dalla norma non possono comunque riguardare aspetti sostanziali, potendo al contrario unicamente precisare o limitare l'oggetto della domanda iniziale. Il brevetto, dunque, risulta nullo ex art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., in quanto l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale".

Il Collegio ritiene che non sia possibile condividere la tesi della parte attrice e ritiene di doversi discostare dai precedenti giurisprudenziali da essa invocati, anche alla luce della più articolata trattazione del motivo di nullità di cui all'art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., svolta nel giudizio di rinvio dal CTU (Ing. Concone) (pp. 20-23 e 42-44), rispetto a quella fatta dal precedente CTU (Ing. Premru) nel giudizio R.G. 54450/2012 (p. 12).

Non v'è dubbio, infatti, che l'elisione della locuzione "parzialmente gassosa", contenuta nella stesura originaria della rivendicazione indipendente n. 1 ("ein explosives Gemisch (7) das teilweise gasförmig ist, in die Nähe der"), avvenuta nel corso di procedimento di brevettazione di WO 2002/084193 da cui deriva EP'213, abbia comportato un ampliamento del monopolio brevettuale, atteso che il titolo è stato esteso

anche a soluzioni che utilizzano esplosivi solidi, liquidi, in polvere o gassosi, ampliando l'oggetto della privativa. L'eliminazione di quella caratteristica ha infatti pacificamente allargato, almeno sotto il profilo letterale, l'area dell'esclusiva – inizialmente rivendicata in riferimento a un procedimento e a un dispositivo di pulitura contrassegnati dall'impiego di miscele esplosive “*teilweise gasförmig*” – anche ai procedimenti e ai dispositivi di pulitura che utilizzano miscele esplosive di diversa natura (solide, liquide, in polvere).

Il problema che qui viene in rilievo è, tuttavia, se nel corso del procedimento amministrativo di brevettazione sia consentito procedere ad un ampliamento delle rivendicazioni che definiscono l'oggetto del brevetto (ex art. 52, comma 1, c.p.i.) e quindi ad un'estensione dell'area coperta dalla protezione brevettuale (ex art. 52, comma 2, c.p.i.), purché nei limiti del contenuto della domanda iniziale e quindi nell'ambito di quanto già presente nella descrizione (art. 172 c.p.i. e 123 CBE).

Va allora osservato, con la più autorevole dottrina specialistica, che l'art. 172, comma 2, c.p.i. attribuisce al richiedente che abbia iniziato il procedimento amministrativo per il rilascio di un titolo di privativa industriale due prerogative ben distinte tra loro e non confondibili, assoggettate a regimi diversificati: (i) la facoltà di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente depositata esercitabile in riferimento a qualsiasi privativa industriale; e, limitatamente al sottoinsieme costituito dalle invenzioni e dai modelli di utilità, (ii) la facoltà, ulteriore, di integrare o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, ossia la facoltà di integrare o limitare il contenuto della domanda di brevetto formata dalla descrizione, dalle rivendicazioni e dai disegni necessari alla sua intelligenza (ex art. 51, comma 1, c.p.i.).

L'art. 172, comma 2, consente, quindi, in primo luogo per tutti i titoli di proprietà industriale la “*correzione*” della domanda iniziale “*negli aspetti non sostanziali*”. Ammette poi esclusivamente *nel caso delle invenzioni* (e dei modelli di utilità) anche interventi “*integrativi*” e “*limitativi*” della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni originariamente depositati.

La facoltà di “*integrazione*” e “*limitazione*” della domanda di brevetto non è sottoposta alla condizione che gli interventi “*integrativi*” e “*limitativi*” vertano su “*aspetti non sostanziali*” della domanda, giacché – come è reso evidente dal testo della legge – tale condizione si applica esclusivamente alla facoltà di “*correggere*” la domanda originariamente depositata in relazione ai titoli di privativa diversi dai brevetti per invenzione (e dai modelli di utilità).

Per definire rispettivamente la sfera di operatività della facoltà di correzione, da un lato, e della facoltà di modificazione (integrazione/limitazione), dall’altro, occorre, tuttavia, coordinare la lettura dell’art. 172, comma 2, con la previsione dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. che dispone la nullità del titolo brevettuale “*se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale*”.

La norma in questione – come risulta ancora una volta dal testo della legge – non contiene un divieto assoluto di estendere l’oggetto del brevetto nel corso della procedura di brevettazione, ma fissa esplicitamente un divieto di ampliamento dell’oggetto “*oltre il contenuto della domanda iniziale*” ovvero, secondo la formula dell’art. 123, par. 2, CBE, applicabile al brevetto europeo EP’213, il divieto di modificare la domanda di brevetto “*in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio*” (“*The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed*”), da cui discende la nullità disposta dall’art. 138, lett. c), CBE.

Quale sia il “*contenuto della domanda iniziale*” (o il “*contenuto della domanda nel testo depositato in principio*”) che costituisce il perimetro degli interventi modificativi ammessi non può però essere stabilito affermando aprioristicamente che il legislatore ha attribuito alla descrizione una posizione di subalternità rispetto alle rivendicazioni o dicendo che la descrizione non può integrare le rivendicazioni, giacché essa può servire solo per interpretarla e non per estendere la portata della tutela mediante un’integrazione. Se questa affermazione fosse vera l’art. 76 dovrebbe, infatti, fulminare con la sanzione della nullità qualsiasi ampliamento

dell'oggetto del brevetto. E' certo però che i concetti “*oggetto del brevetto*” e “*contenuto della domanda*” non sono affatto coincidenti e che la nullità comminata dall'art. 76 e dall'art. 138, lett. c), CBE colpisce unicamente gli interventi modificativi dell'oggetto dell'invenzione che si realizzano, appunto, “*oltre il contenuto della domanda iniziale*” (“*the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed*”).

Né appare pertinente il richiamo all'art. 52, comma 2, c.p.i. nella parte in cui stabilisce che “*la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*”, atteso che tale disposizione si riferisce chiaramente al problema della ricostruzione, appunto in via interpretativa, dei confini del monopolio brevettuale “*determinati dalle rivendicazioni*”, ma non svolge alcun ruolo in riferimento alla diversa questione dei limiti di modificabilità dell'oggetto della privativa nella fase (amministrativa) di rilascio del titolo, i quali sono disciplinati dall'art. 172 c.p.i..

Il contenuto della domanda iniziale a cui occorre far riferimento per accertare se la modifica dell'oggetto del brevetto nel corso della procedura di brevettazione si è mantenuta o meno nei termini segnati dall'art. 76, comma 1, lett. c), deve allora essere identificato, in armonia con l'art. 51, comma 1, c.p.i., il quale prescrive che alla domanda di concessione di brevetto per invenzione devono unirsi, per farne parte, “*la descrizione, le rivendicazioni e i disegni*”, cosicché, per un verso, la facoltà di integrare o limitare “*la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati*”, riconosciuta dall'art. 172, comma 2, c.p.i., va intesa come facoltà di reciproca integrazione della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni inizialmente depositati, e, per altro verso, che tale facoltà non opera in relazione ad elementi introdotti *ex novo* che non siano già rintracciabili nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni.

Ne discende, come anche affermato dalla dottrina più autorevole, che, mentre sono certamente preclusi ampliamenti dell'oggetto del brevetto, cioè delle rivendicazioni (ex art. 52, comma 1, c.p.i.), realizzati utilizzando elementi che esulano dal contenuto della domanda iniziale in quanto né descritti né rivendicati, sono invece senz'altro ammissibili gli interventi

sull'oggetto del brevetto che, pur estendendo la portata delle rivendicazioni, e, quindi, i limiti della protezione conferita dal titolo (ex art. 52, comma 2), rimangono nel perimetro originario della domanda in quanto sono realizzati utilizzando elementi che emergono dalla descrizione, anche se originariamente non furono rivendicati.

L'interpretazione qui condivisa è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha sottolineato *“la necessità di distinguere l'oggetto del brevetto dal contenuto della domanda”*, al fine di individuare l'ambito esatto della facoltà di integrazione prevista dalla legge nel corso del procedimento di brevettazione.

Ha precisato la Corte di Cassazione che *“l'espressione "oggetto del brevetto" indica l'oggetto della tutela, ovvero della pretesa di tutela”* e che esso *“non può andare oltre quanto viene chiesto, ovvero quanto, attraverso l'esame della descrizione e delle rivendicazioni conclusive, si può individuare”*. Ha osservato inoltre la Corte che *“in tal senso è orientata anche l'esperienza che basa sulla convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 [...] la quale, all'art. 123 n. 2, precisa che "una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata”*. La relazione tra l'oggetto del brevetto e il contenuto della domanda va quindi risolta affermando che *“è possibile integrare la originaria domanda di brevetto quando gli elementi della integrazione, ancorché non siano pervenuti a costituire l'oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione, siano tuttavia già presenti in uno di tali elementi della domanda stessa”* (Cass. 8324/1997).

Più di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione dell'art. 172, comma 2, c.p.i. consente *“modificazioni «non sostanziali» con riferimento a tutti i titoli di proprietà industriale, mentre ammette interventi integrativi o limitativi delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni originariamente depositati, nel caso di invenzioni e modelli di utilità. Con riferimento a questi ultimi il vincolo costituito dall'incidenza dell'intervento correttivo su «aspetti non sostanziali» non opera. E tale*

opzione del legislatore — va detto — si pone in linea di continuità con la modificazione che era stata apportata, ad opera dell'art. 49 d.p.r. n. 338/1979, all'art. 26 reg. inv. (r.d. n. 244/1940): intervento, quest'ultimo, con cui era stato eliminato dal contenuto precettivo della norma il richiamo alla natura formale delle correzioni apportate dal richiedente; con la conseguenza che, in applicazione di tale nuova disciplina, era divenuto possibile intervenire in sede di brevettazione, anche in senso ampliativo, sulla domanda di privativa, impiegando elementi desumibili da questa, ancorché non compiutamente descritti o rivendicati. L'art. 172, comma 2, c.p.i., così come, in passato, l'art. 26 reg. inv., consente, dunque, interventi integrativi di carattere sostanziale, i quali, nei termini appena indicati, possono pure intervenire sulla descrizione e anche sulle rivendicazioni del trovato. E del resto, questa Corte regolatrice ha ritenuto, in passato, che una domanda di brevetto non accoglibile per insufficiente rivendicazione tolleri una integrazione della rivendicazione stessa nei limiti di quanto contenuto nella descrizione (Cass. 3 giugno 1998, n. 5445, in motivazione). Né la soluzione intesa ad escludere dal novero dei possibili interventi integrativi quelli aventi ad oggetto le rivendicazioni potrebbe oggi desumersi dalla lettera dell'art. 172, comma 2, cit. giacché il testo normativo non autorizza questa differenziazione: come è stato osservato in dottrina, la lettera della legge non indica affatto che si possa integrare con esempi (ovvero limitare) la sola descrizione, mentre rivendicazioni e disegni si possano solo limitare. Intervenga sulla descrizione o sulle rivendicazioni, l'integrazione deve comunque risultare circoscritta al contenuto della domanda iniziale: l'estensione sostanziale dell'oggetto del brevetto deve in altri termini comunque basarsi su elementi presenti in detta domanda, anche se non descritti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente o non specificamente rivendicati. Si tratta, in definitiva, di una soluzione che — come è stato rilevato da alcuni autori — consente all'inventore di porre rimedio, con una successiva estensione del brevetto, a pregresse carenze, quali quelle in cui l'interessato sia incorso nell'analisi del trovato e nella sua sperimentazione, o di soddisfare una esigenza di quel soggetto che nasca dalla tardiva percezione delle ulteriori applicazioni cui l'invenzione possa essere destinata. Il riferimento alla

domanda iniziale di brevetto, ai fini della delimitazione degli interventi correttivi attuabili su iniziativa del richiedente è ben presente anche nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, siccome maturata intorno alla disciplina di cui all'art. 26 reg. inv.: è stato difatti osservato che, a norma del cit. art. 26, è possibile integrare l'originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi di integrazione, ancorché non pervenuti a costituire l'oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti nella descrizione e nella rivendicazione, siano tuttavia presenti in uno di tali elementi della domanda stessa (Cass. 1 settembre 1997, n. 8324; Cass. 3 giugno 1998, n. 5445; cfr. pure: Cass. 6 marzo 1995, n. 2575, secondo cui l'art. 26 reg. inv. non consentirebbe di ampliare il contenuto della domanda, che è dato da ciò che è descritto o comunque desumibile dalla descrizione del brevetto richiesto, attraverso apporti innovativi che implicino una sostanziale modifica dell'oggetto di essa; Cass. 16 novembre 1990, n. 11094, per cui correzioni e integrazioni possono migliorare il contenuto illustrativo dell'originaria istanza, cioè la qualità della comunicazione a terzi della invenzione, non anche fornire a posteriori dati essenziali per attuare l'invenzione medesima, ovvero nuove acquisizioni inventive)” (Cass. 28822/2017).

Da ultimo, tale orientamento è stato ribadito affermando che l'art. 172, comma 2, c.p.i. consente di modificare la domanda di brevetto per invenzione originariamente proposta mediante interventi integrativi o modificativi di elementi già presenti nella domanda “*anche se non descritti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente o non specificamente rivendicati*” e che deve ritenersi invece vietata l'introduzione di “*elementi non espressamente menzionati nella domanda ovvero non apprezzabili da essa in modo diretto e non univoco, pur tenendo conto della materia implicita per un tecnico del settore come conoscenza tecnica generale*” (Cass. 23124/2023).

Ciò posto – e come concluso anche nella relazione del CTU (ing. Concone) (pp. 20-22 e 42-44) –, risulta che nella fattispecie in esame l'ampliamento dell'oggetto del brevetto, realizzato attraverso l'eliminazione, nel corso di procedimento di brevettazione, della locuzione “*teilweise gasförmig*”,

contenuta nella stesura originaria della rivendicazione indipendente n. 1 (*“ein explosives Gemisch (7) das teilweise gasförmig ist, in die Nähe der ...”*), si è mantenuto nei limiti della *“domanda iniziale”* e, in particolare, nei limiti risultanti dalla descrizione unita alla domanda di concessione della privativa.

Che sia così lo dimostra il rilievo che nelle trenta pagine di descrizione è più volte ripetuto che il procedimento e il dispositivo di pulitura per cui si chiedeva il rilascio del titolo possono funzionare indifferentemente con *“sostanze gassose, liquide e/oppure in forma di cipria”* (p. 4) con *“un combustibile, liquido oppure gassoso”* (p. 6); che i *“materiali utilizzati per la pulizia, per esempio gas e combustibili”*, (p. 7) che per la miscela esplosiva sono utilizzati componenti *“per esempio gassose”* (p. 8); che là dove *“al posto di materiali gassosi vengono utilizzati uno o parecchi materiali liquidi, oppure in forma di cipria il/i materiale/i liquido/i oppure in forma di cipria ... vengono preferibilmente nebulizzati”* (p. 10); che occorre evitare *“una diluizione di gas, miscele di gas, materiali in forma di cipria, rispettivamente polvere o liquidi [...]”* (p. 10); che l'accensione della miscela esplosiva *“di gas, rispettivamente della miscela di liquido/gas ha luogo con mezzi noti allo stato della tecnica”*; (p. 16); che l'azionamento del dispositivo di accensione, come pure lo svolgimento *“dell'afflusso di gas e/oppure l'introduzione di componenti liquide ...”* (p. 16); con *“combustibili liquidi”* (p. 19); là dove si legge che *“per la pulizia vengono utilizzati non solo materiali gassosi, bensì anche per esempio materiali esclusivamente liquidi ...”* (p. 27).

Non può dunque esservi dubbio – al di là di alcuni refusi che riflettono verosimilmente l'idea che la soluzione tecnicamente preferibile è quella consistente nell'impiego di miscele *“teilweise gasförmig”* (pp. 4, 6 e 8 ove si legge che la miscela esplosiva è *“perlomeno parzialmente gassosa”*) –, che dalla lettura complessiva della descrizione emerga la volontà del richiedente di comprendere nell'area della privativa un procedimento e un dispositivo di pulitura funzionanti con miscele esplosive formate da *“sostanze gassose, liquide e/oppure in forma di cipria”* (pp. 9, 10, 15, 16, 19, 27).

Tanto è sufficiente per escludere che i limiti della privativa brevettuale siano stati modificati dalla convenuta oltre il perimetro segnato dalla domanda iniziale, contro la *ratio* dell'art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., *“rivolta ad evitare che i richiedenti possano migliorare la loro posizione giuridica mediante l'aggiunta di materia non indicata nella domanda inizialmente formulata, così da ottenere un indebito vantaggio e provocare la possibile lesione dell'affidamento dei terzi sul contenuto della domanda originaria”* (così Cass. 23124/2023).

*

8- *Sul difetto di industrialità del brevetto.*

BioProtect ha sostenuto nella comparsa conclusionale (pp. 32-49) che EP'213 è altresì nullo per mancanza, in entrambe le rivendicazioni indipendenti 1 e 11, di una caratteristica essenziale per la realizzazione dello scopo dell'invenzione, consistente nel raffreddamento del contenitore/palloncino destinato a contenere la miscela esplosiva da utilizzare nel sistema di pulitura brevettato. Le rivendicazioni indipendenti – sostiene BioProtect – non contengono alcuna indicazione in ordine al materiale utilizzabile per realizzare il contenitore/palloncino e inoltre non prevedono la presenza di accorgimenti per proteggerlo dalle altre temperature cui viene esposto. Poiché – afferma l'attrice – l'inventore non ha esplicitato nelle rivendicazioni indipendenti il materiale di cui deve esser fatto e ha indicato nella descrizione che può essere realizzato anche con la plastica o il polietilene, il contenitore/palloncino non sarebbe idoneo a rimanere indenne in un ambiente a temperatura elevata dell'ordine di centinaia di gradi centigradi per il tempo necessario a provocare l'esplosione della miscela. La distruzione prematura del contenitore/palloncino, nel quale è contenuta la miscela esplosiva, determinerebbe una dispersione dei gas all'interno dello spazio in cui si trova la lancia, per cui non sarebbe più possibile avere una esplosione *“localizzata”* proprio nell'area dove si sarebbe dovuta effettuare la pulizia e non si raggiungerebbe così la finalità dell'invenzione consistente nella pulizia di impianti e caldaie in funzionamento.

Ne deriverebbe che il procedimento ed il dispositivo di cui alle rivendicazioni 1 e 11 non possono funzionare secondo gli scopi dichiarati dall'inventore - pulizia di impianti termici *on line* o ad alte temperature- a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il contenitore/palloncino contro le alte temperature. La carenza di una caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'invenzione nelle rivendicazioni indipendenti determinerebbe quindi nel caso di specie – secondo la prospettiva di BioProtect – la nullità del brevetto, per inidoneità dell'invenzione a risolvere il problema tecnico indicato dall'inventore, non potendo l'invenzione funzionare secondo il suo scopo ed offrire il risultando promesso.

Tutto ciò determinerebbe la nullità del brevetto:

- ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i., per insufficienza della descrizione;
- ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a) perché l'invenzione non è brevettabile per difetto del requisito di industrialità ai sensi dell'art. 45 c.p.i..

Tale conclusione – sottolinea la società attrice – è stata confermata dalla Corte di Appello prima dell'annullamento della sentenza n. 3720/2017 ad opera della Corte di Cassazione. “*Il Collegio*”, si legge nella sentenza n. 3720/2017 della Corte di Appello, “*rileva anzitutto che, come dichiarato dallo stesso inventore (p. 4 descrizione) ed evidenziato dal CTU (p. 24), il procedimento ed il dispositivo rivendicati devono essere idonei per essere utilizzati, senza rischi di esplosioni incontrollate della miscela esplosiva, anche con impianti termini in funzione, dove vi sono temperature nell'ordine delle centinaia di gradi centigradi. La portata innovativa del trovato, infatti, consiste nella possibilità di pulire gli impianti mentre gli stessi sono in funzione, evitando così gli elevati costi, sia in termini economici sia di tempo, conseguenti all'arresto e alla successiva riaccensione degli stessi. Ciò comporta la necessità di dotare il dispositivo di idonei strumenti volti a garantire il raffreddamento del sacchetto contenitore, ed evitare così che esplosioni premature impediscano il raggiungimento dello scopo. Ebbene, nel caso di specie, correttamente il*

giudice di primo grado ha ritenuto nullo il brevetto per mancanza, in entrambe le rivendicazioni indipendenti, della caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo del trovato. Come noto, invero, le rivendicazioni indipendenti devono contenere tutte le caratteristiche essenziali dell'invenzione. La funzione di queste, infatti, è quella di delimitare i confini della tutela brevettuale, consentendo ai terzi di fare affidamento sul fatto che ciò che non è ricompreso nelle rivendicazioni non costituisce oggetto di brevetto. In definitiva, solo ciò che è rivendicato è protetto, a condizione che questo sia descritto in modo sufficientemente chiaro da consentirne l'attuazione. Al contrario, ciò che è descritto ma non rivendicato non può costituire oggetto di tutela. Ebbene, nel caso di specie, nelle rivendicazioni indipendenti non si rinviene alcun accorgimento idoneo a garantire il raffreddamento del contenitore a parete sottile e, come correttamente rilevato dal CTU e dal giudice di primo grado, il procedimento ed il dispositivo di cui alle rivendicazioni I e II non possano funzionare secondo gli scopi dichiarati dall'inventore (pulizia di impianti termici in funzione), a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il palloncino contro le alte temperature. Perciò le rivendicazioni I e II sono carenti di una caratteristica essenziale per conseguire gli scopi dichiarati. Il CTU, invero, osservava che tale caratteristica è però descritta nel testo brevettuale e indicata rispettivamente nelle rivendicazioni dipendenti 9 e 18. Il giudice di primo grado, tuttavia, correttamente non ha ritenuto ciò sufficiente ad escludere la nullità delle due rivendicazioni indipendenti. Le rivendicazioni dipendenti 9 e 18, infatti, menzionano la caratteristica della refrigerazione del sacchetto contenitore anche in maniera alternativa a quella della lancia. Quest'ultima, tuttavia, è stata correttamente ritenuta insufficiente a far raggiungere al trovato lo scopo perseguito, perché non risulta idonea a risolvere il problema delle esplosioni premature del palloncino in condizioni di lavoro ad elevate temperature, costringendo chi dovesse attuare l'invenzione ad un'ulteriore attività di ricerca e sperimentazione”.

*

9.- *La posizione dei CTP e del CTU sul tema del difetto di industrialità del brevetto.*

L'argomento avanzato da BioProtect nella comparsa conclusionale è stato affrontato nel corso delle operazioni peritali ed è stato già disatteso dal CTU (Ing. Concone).

Come risulta dalla relazione finale (pp. 23-26) del consulente nominato dal Tribunale, i CTP dell'attrice hanno sostenuto nel corso delle operazioni che EP'213 *“sarebbe carente di utilità ed industrialità in quanto le rivendicazioni indipendenti 1 e 11 non contengono alcuna caratteristica relativa al raffreddamento del contenitore, presente solo nelle rivendicazioni dipendenti 9, 10 di procedimento e 18, 19 di dispositivo. Secondo parte attrice, il raffreddamento sarebbe indispensabile per risolvere il presunto problema tecnico identificato nella possibilità di effettuare la pulitura di un impianto a caldo senza che esso debba essere fermato. A questo proposito, i CTP attorei citano un lungo brano di [un altro brevetto] EP 2936026 (EP026) della stessa B&C, tramite il corrispondente brevetto statunitense US 9636717, depositato e concesso successivamente a EP213 che in EP026 viene citato come tecnica nota avente il problema che nella pulitura a caldo il contenitore a parete sottile “...può essere danneggiato od anche distrutto anche prima del suo riempimento o prima dell'attivazione dell'esplosione all'atto della introduzione nello spazio interno della caldaia, come conseguenza del calore prevalente nonché dei processi di combustione”. Ad esempio, il contenitore può entrare in contatto con la parete calda dell'impianto oppure può trascorrere troppo tempo esposto al calore mentre la lancia viene posizionata. La conclusione di parte attrice è quindi che “...le rivendicazioni principali ed indipendenti 1 ed 11 definiscono rispettivamente un procedimento ed un dispositivo che non conseguono lo scopo prefisso e dichiarato della presunta invenzione per l'assenza di una caratteristica essenziale e determinante per la soluzione del problema tecnico dichiarato ed il conseguimento dello scopo esplicitato dell'invenzione. Quindi queste rivendicazioni e quelle dalle stesse dipendenti sono nulle per difetto di industrialità”. Inoltre, viene affermato*

che la combinazione con le summenzionate rivendicazioni dipendenti che recitano il raffreddamento sarebbe nulla per carenza di attività inventiva, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione a sostegno di tale affermazione. Anche nella seconda memoria attorea viene ripetutamente proposta (da p.20, l.8 a p.28, l.7) l'argomentazione della essenzialità del raffreddamento per l'applicazione preferenziale del procedimento alla pulitura a caldo, citando le indicazioni operative fornite dalla stessa B&C per la pulitura di boiler. In particolare, viene evidenziata la tipologia di contenitore multistrato a seconda della temperatura (All.8) e la pressione dell'aria e dell'acqua di raffreddamento (All.9) da introdurre nell'intercapedine tra i due tubi concentrici che formano la lancia, sottolineando che il contenitore deve essere impregnato di acqua prima di essere montato sulla lancia". "In risposta a tali argomentazioni", ha evidenziato il CTU nella sua relazione, "i CTP dei convenuti in primo luogo segnalano che il requisito della "utilità" non esiste nella legge brevetti, se non per i modelli industriali, e non è un motivo di nullità previsto dall'art.76 CPI. Inoltre, il requisito della "industrialità" come definito dal CPI è certamente presente in quanto il procedimento ed il dispositivo rivendicati in EP213 sono impiegati per la pulitura di impianti industriali o loro parti e quindi sono atti a venire impiegati nell'industria. Nondimeno, i CTP dei convenuti hanno anche risposto nel merito alle obiezioni attoree citando vari passaggi della descrizione originale da cui risulta che il raffreddamento non è necessariamente richiesto in tutte le applicazioni del brevetto, che può essere utilizzato pure per contenitori ed impianti freddi oppure anche a caldo a temperature non eccessive e/o adottando altri accorgimenti (ad es. un'introduzione molto rapida della miscela esplosiva). A questo proposito, viene anche fatto riferimento a delle prove effettuate su contenitori non raffreddati che dimostrano la possibilità del loro utilizzo per la pulitura a caldo (vd. Seconda memoria HR da p.19, l.28 a p.20, l.18). Infine, da parte convenuta si sottolinea come la mancanza della asserita caratteristica essenziale del raffreddamento sarebbe al massimo un problema di chiarezza, citando in proposito le Guidelines EPO oltre al commento della Commissione dei Ricorsi EPO [...]. Tuttavia, come correttamente segnalato da parte convenuta, la

manca di una caratteristica essenziale non inficia il requisito dell'industrialità che è definito dall'art.49 CPI come segue: "Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria". In tal senso, non vi è dubbio che l'oggetto di EP213 possa essere utilizzato in ambito industriale, a prescindere dalla presenza di raffreddamento o meno. A mero scopo di completezza dell'analisi, alla luce delle argomentazioni delle parti, si ritiene comunque di concordare con parte convenuta sul fatto che il raffreddamento non sia una caratteristica essenziale poiché EP213 fornisce molteplici esempi di applicazioni che non lo richiedono, ed in più occasioni viene indicato come preferibile ma non indispensabile anche nelle applicazioni a caldo. L'insistenza dei CTP attorei sul tema del raffreddamento non tiene conto del fatto che la pulitura a caldo, per loro stessa ammissione, è un'applicazione preferenziale ed anche i citati All.8, 9 sono specificamente relativi ad una particolare applicazione in cui è previsto il raffreddamento, ma non sono rappresentativi dell'intero ambito di protezione e di applicazione di EP213. Inoltre, si sottolinea come le argomentazioni attoree siano basate sull'errata definizione del problema, che non è quello di operare su un impianto a caldo senza fermarlo, cosa già possibile in EP349 citato come tecnica nota, bensì quello di ridurre i rischi ed i costi del procedimento di pulitura, come già spiegato nel capitolo 3 della presente relazione. Tale problema tecnico viene risolto, anche in assenza di raffreddamento, con le sole caratteristiche presenti nelle rivendicazioni 1 e 11 come concesse. Lo scrivente CTU ritiene quindi di poter affermare che le rivendicazioni 1 e 11 soddisfano il requisito dell'industrialità e non violano l'art.76.1(a) CPI".

In replica alle osservazioni critiche presentate il 4 marzo 2022 dai CTP di parte attrice, il CTU ha scritto altresì (pp. 44-45) che, quanto all'asserito difetto di industrialità, i CTP di parte attrice hanno riproposto l'argomento "che il raffreddamento del contenitore flessibile che accoglie la miscela esplosiva e della lancia con la quale tale miscela viene alimentata al contenitore sono condizione essenziale per conseguire lo scopo dell'invenzione. A ulteriore supporto di questa argomentazione, fanno

[....] riferimento alla consulenza tecnica [del CTU ing. Premru] svolta nella precedente causa [R.G. 54450/2012] e successivamente cassata che ha portato alla presente consulenza, sottolineando che in quella occasione il CTU di allora aveva concluso per la nullità del brevetto per l'assenza della caratteristica del raffreddamento. A questo riguardo, lo scrivente CTU non può che ribadire quanto già discusso nel cap. 8 della bozza peritale, in particolare sul punto che l'insistenza dei CTP attorei sul tema del raffreddamento non cambia il fatto che la pulitura a caldo, per loro stessa ammissione, è un'applicazione preferenziale ma non è rappresentativa dell'intero ambito di protezione e di applicazione di EP213, e per di più non richiede necessariamente il raffreddamento. Inoltre, si rileva che non corrisponde al vero l'affermazione attorea che "La stessa titolare di EP'213 in epoca successiva dichiara (come si apprezza da US'717) che il raffreddamento del contenitore a parete sottile è essenziale" (p.36, l.9-11), poiché dal testo di US9636717 (US717) risulta chiaramente che il raffreddamento non è essenziale ma opzionale come esplicitamente dichiarato nel par.[0081]: "The active cooling described above is however optional and is not an essential feature of the present invention". A conferma di ciò, la caratteristica del raffreddamento è assente in entrambe le rivendicazioni indipendenti sia di dispositivo che di metodo, ed anche quando è presente come nelle rivendicazioni 3, 5 e 11 non riguarda il contenitore a parete sottile ma solo la lancia".

*

10.- La posizione del Tribunale sul tema del difetto di industrialità del brevetto.

Il Collegio ritiene che la prospettiva coltivata da BioProtect non possa essere condivisa alla stregua di una corretta definizione dei rapporti tra le "rivendicazioni" e la "descrizione" contenute nella domanda di brevetto e che in particolare non possa essere condivisa, nel caso in esame, la tesi avanzata dall'attrice secondo cui l'omissione, nel testo delle rivendicazioni indipendenti, di una caratteristica tecnica in ipotesi essenziale per il funzionamento dell'invenzione secondo lo scopo dichiarato dall'inventore sarebbe causa di nullità:

- ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i., per insufficiente descrizione, e
- ai sensi degli artt. 45 e 49 c.p.i., per difetto del requisito di industrialità.

Va preliminarmente sottolineato che il primo CTU (Ing. Premru), nominato dal Tribunale nell'ambito della causa R.G. 54450/2012, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, non ha mai affermato l'invalidità di EP'213 per difetto di industrialità del brevetto.

Dopo aver rilevato che *“il procedimento e il dispositivo di cui alle rivendicazioni 1 e 11 non possono funzionare secondo gli scopi dichiarati dall'inventore (pulizia di impianti termici in funzione), a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il palloncino contro le alte temperature”* e che per questo motivo *“le rivendicazioni indipendenti 1 e 11 sono carenti di una caratteristica essenziale”* (pp. 27-28), l'Ing. Premru, per un verso, aggiunse, infatti, che tale caratteristica *“però è descritta nel testo brevettuale e indicata rispettivamente nelle rivendicazioni [dipendenti] 9 e 18”* (pp. 27-28 CTU Ing. Premru); per altro verso, disse correttamente che la *“questione se l'assenza di una caratteristica essenziale nell'invenzione rivendicata (essenziale rispetto alle finalità dichiarate dall'inventore) configuri una eventuale ipotesi di nullità delle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 è una questione di tipo giuridico sulla quale il CTU non può esprimersi e che rimette quindi alla valutazione del Giudice [...]”* (p. 28 CTU Ing. Premru).

Nel testo della traduzione italiana della descrizione di EP'213 è, in effetti, ripetuto in più luoghi ad es. che nel dispositivo di pulitura brevettato *“preferibilmente il tubo viene isolato termicamente e/oppure raffreddato. Ciò può aver luogo mediante un tubo di materiali termicamente isolanti, [o] rispettivamente mediante un raffreddamento applicato sul tubo oppure condotto attraverso il tubo. Preferibilmente il raffreddamento ... viene conformato in modo tale che esso non richiede un afflusso costante di refrigerante dall'esterno nel dispositivo da pulire ...”* (p.7-8); per *“impedire un'esplosione prematura del contenitore a parete sottile esso dovrà essere gonfiato più rapidamente di quanto esso si riscalda ... oppure*

dovrebbe essere raffreddato” (p. 11); il “raffreddamento della testa di lancia, [o] rispettivamente il raffreddamento [del] contenitore a parete sottile ha luogo preferibilmente per mezzo di metodi di raffreddamento passivi [...] (p. 12); il “contenitore a parete sottile ... può essere protetto da un ... elevato riscaldamento per mezzo di un involucro di protezione termicamente isolante oppure per mezzo di un involucro di protezione già munito di refrigerante ...” (p. 13); “è anche possibile raffreddare il contenitore a parete sottile per mezzo di un refrigerante adatto per esempio mediante spruzzatura di acqua, aria oppure di una miscela dei due fluidi sul contenitore a parete sottile” (p. 13); in una “forma di esecuzione preferita viene utilizzato un raffreddamento passivo indiretto ... tanto per il contenitore a parete sottile quanto anche per la lancia“ (p. 14); “in caso di necessità i più diversi metodi di raffreddamento e dispositivi di protezione [del palloncino/contenitore] possono anche essere combinati, omessi oppure completati” (p. 16 CTU Ing. Premru).

D’altro canto, come notato dal primo CTU, la caratteristica tecnica del raffreddamento della lancia e del contenitore/palloncino è enunciata sia nel testo della rivendicazione dipendente 9 la quale recita: “*Procedimento per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati, con depositi di scorie o con incrostazioni secondo una delle rivendicazioni precedenti, **caratterizzato** dal fatto che il dispositivo tubolare ... lancia, e/oppure il contenitore ... a parete sottile vengono raffreddati”*; sia nel testo della rivendicazione dipendente 18 la quale recita: “*Dispositivo secondo una delle rivendicazioni da 11 fino a 17 **caratterizzato** dal fatto che esso contiene mezzi per il raffreddamento dello stelo della lancia e/oppure un raffreddamento della testa”*.

Posto che l’attrice ha sempre contestato l’assenza nelle “rivendicazioni indipendenti” 1 e 11 di una caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato in relazione al problema tecnico indicato dall’inventore, ma non ha mai contestato nel corso del giudizio di rinvio e a quanto pare neanche nella causa R.G. 54450/2012 la completezza e la chiarezza della “descrizione” sotto il profilo dei meccanismi di raffreddamento, la questione che il Tribunale è chiamato a risolvere è se l’omissione nel testo

delle rivendicazioni di tale “caratteristica” apparentemente essenziale rispetto alle finalità dichiarate dall’inventore configuri un’ipotesi di nullità.

In proposito va anzitutto osservato che le cause di nullità del brevetto europeo costituiscono un numero chiuso e che non è data al giudice la possibilità di creare figure di nullità diverse da quelle tassativamente previste dall’art. 138 CBE. Quest’ultima disposizione, infatti, stabilisce che un brevetto europeo può essere dichiarato nullo “soltanto se: a) *l’oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli 52-57*; b) *l’invenzione non è esposta nel brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla*; c) *l’oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio oppure se il brevetto europeo è stato concesso in base ad una domanda divisionale o a una nuova domanda depositata giusta l’art. 61, l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio*; d) *la protezione conferita dal brevetto è stata estesa*; oppure e) *il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell’art. 60, par. 1*” (“... only on the grounds that: a) *the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57*; b) *the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art*; c) *the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed*”; (d) *the protection conferred by the European patent has been extended*; or; (e) *the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1*”).

A loro volta i requisiti di brevettabilità contemplati dagli artt. da 52 a 57 CBE sono puntualmente identificati dall’art. 52, par. 1, il quale stabilisce che i brevetti europei “*sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale*” (“*European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided*

that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application”).

Ebbene alla luce di tale compendio normativo va sicuramente escluso che l'assenza nel testo delle rivendicazioni di una caratteristica tecnica per ipotesi “essenziale” rispetto alle finalità dichiarate dall'inventore, possa di per sé tradursi in un vizio d'insufficiente descrizione sanzionato con la nullità dall'art. 138 lett. b) CBE o, per i brevetti nazionali, dall'art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i., giacché per decretare l'esistenza di un vizio d'insufficiente descrizione occorre, per definizione, guardare non solo e non tanto alle “rivendicazioni”, quanto, appunto, alla domanda di brevetto nel suo complesso e alla “descrizione” in particolare, così da verificare se l'invenzione sia ivi illustrata in modo sufficientemente chiaro e completo in funzione dell'obiettivo di consentirne l'attuazione all'esperto del ramo (art. 51 c.p.i. e art. 83 CBE) (in senso analogo Trib. Venezia, 14 ottobre 2024, n.3581 ove l'affermazione che *“l'impossibilità di ottenere l'effetto tecnico dichiarato non è un profilo che attiene alla nullità per insufficiente descrizione dell'invenzione, la quale, invece, riguarda appunto le modalità di esposizione delle caratteristiche e del funzionamento della medesima, che devono essere riportate in modo “sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla” [cfr. art. 138, comma 1, lett. b), EPC, nonché artt. 51, comma 2, e 76, comma 1, lett. b), c.p.i.]*).

Che sia così lo dimostra lo scopo della disposizione con cui s'impone che l'invenzione sia esposta “nella domanda di brevetto” *“in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla”* (art. 83 CBE che nella versione inglese recita: *“The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art”*)) che è quello di garantire il corretto funzionamento del sistema di diffusione delle scoperte proprio dell'istituto brevettuale e segnatamente il rispetto del c.d. patto Stato-inventore, in base al quale il brevetto è concesso al richiedente purché quest'ultimo rinunci al segreto sulla propria invenzione, mettendo a disposizione del pubblico una illustrazione trasparente del trovato che sia tale da permetterne la realizzazione al tecnico in possesso

della *common general knowledge*, nonché di capacità di lavoro di *routine* e sperimentazione tipici del settore tecnico corrispondente.

Nel caso in esame, la censura di parte attrice si incentra esclusivamente sulla presunta lacunosità delle due “*rivendicazioni indipendenti*” 1 e 11 e non sulla descrizione del trovato e sulla sua realizzabilità ad opera del tecnico medio del settore pertinente. Sotto tale ultimo profilo, peraltro, come affermato dai due CTU che si sono succeduti nell’esame di EP’213, non è ravvisabile alcun problema di oscurità né alcun difetto di trasparenza della domanda di brevetto che sia tale da impedire alla persona “*skilled in the art*” di riprodurre l’invenzione alla luce delle conoscenze comuni del settore di riferimento.

Quanto al profilo della asserita carenza di industrialità ai sensi degli artt. 45 e 49 c.p.i., va anzitutto notato che tale requisito, alla stregua della lettera dell’art. 57 CBE (“*An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture*”) sembra in principio riguardare la mera possibilità di fabbricare e utilizzare l’oggetto dell’invenzione nel settore dell’industria e non l’effettivo raggiungimento da parte dell’invenzione degli scopi a cui è preordinata (così di recente anche Trib. Venezia, 14 ottobre 2024, n. 3581, cit.). Sotto tale aspetto, è indubbio che il brevetto contestato sia suscettibile di applicazione industriale atteso che esso “*concerne un procedimento ed un dispositivo per la pulitura di contenitori insudiciati ... con incrostazioni di scorie*” quali, per esempio, “*impianti di incenerimento di immondizie o caldaie a carbone*” di natura, appunto, industriale (p. 1 della descrizione del trovato).

Va poi osservato che, anche ammesso per ipotesi che il rispetto del requisito dell’industrialità nel sistema del brevetto europeo richieda che l’invenzione funzioni secondo il suo scopo e riesca ad offrire i risultati promessi, il relativo accertamento non potrà che svolgersi, ancora una volta, soprattutto alla luce della “descrizione”, la cui funzione primaria è proprio quella di fornire tutti gli elementi informativi occorrenti per consentire l’attuazione del trovato alla persona esperta del ramo (cfr. sempre art. 51 c.p.i. e 83 CBE), ed essendo ben possibile— come rilevato

dalla dottrina – che alcuni aspetti dell’idea inventiva o di sue possibili applicazioni, pur essendo descritti, non siano tuttavia rivendicati.

Nel caso in esame è peraltro decisivo notare che il sistema di raffreddamento della lancia e del contenitore a parete sottile (c.d. pallone) non costituisce affatto una caratteristica tecnica “essenziale” dell’invenzione brevettata, atteso che l’invenzione ha per oggetto (i.e. rivendica) un “procedimento per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati, con depositi di scorie o con incrostazioni, per mezzo della tecnica delle esplosioni, preferibilmente [i.e. non esclusivamente] *durante il funzionamento dell’impianto*” (cfr. rivendicazione indipendente 1). Come osservato dai due CTU il procedimento e il dispositivo rivendicati comprendono “*sia la pulitura di impianti termici a temperatura ambiente sia la pulitura di impianti termici in funzione*”, cosicché la pulitura di impianti in funzione (c.d. *on-line*) costituisce solo una particolare applicazione del trovato, il cui perimetro riguarda però più in generale la rimozione delle incrostazioni che si creano all’interno di impianti e caldaie industriali per mezzo di esplosioni localizzate (p. 9 CTU Premru e p. 25-26 CTU Concone). In altri termini, il sistema di raffreddamento non costituisce una caratteristica “generale” dell’invenzione ma solo una sua caratteristica “particolare” da adottare in ragione di “particolari” usi del procedimento e del dispositivo rivendicati. Dall’altro lato, come emerge a più riprese dal testo della descrizione di EP’213, il brevetto non rivendica in alcun modo la novità e l’originalità dei sistemi di raffreddamento riportati a titolo esemplificativo nella descrizione dato che tali sistemi risultano chiaramente compresi nello stato della tecnica (pp. 12-16 descrizione). Che i sistemi di raffreddamento indicati a titolo esemplificativo nella descrizione non siano caratteristiche tecniche “essenziali” del trovato è poi confermato proprio dalle rivendicazioni 9 e 18 che, per la loro natura di rivendicazioni “dipendenti”, definiscono, come noto, “*modi particolari di attuazione dell’invenzione*”, connotati da “*caratteristiche supplementari*” rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali per le quali si richiede la protezione (cfr. art. 43, par. 3e 4, del Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo).

Ne discende che del tutto correttamente i sistemi di raffreddamento della lancia e del contenitore a parete sottile, destinati a implementare utilizzi “particolari” del trovato, sono stati esclusi dalle rivendicazioni indipendenti, giacché queste ultime devono indicare – oltre ad “*un preambolo contenente la designazione dell’oggetto dell’invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica*” – una “*parte caratterizzante ... che espone le caratteristiche tecniche per le quali ... si richiede la protezione*” (cfr. art. 43, par. 1, del Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo), mentre rientra nella funzione delle rivendicazioni dipendenti, appunto, “*precisare le caratteristiche supplementari*” concernenti “*particolari modi di attuazione*” del trovato.

Al rigetto della domanda di nullità formulata da BioProtect consegue, come richiesto da Bang&Clean, la condanna dell’attrice al pagamento delle spese processuali del giudizio di rinvio (R.G. 12030/2020), del giudizio di cassazione (RG 26742/2017) e degli altri gradi di giudizio (RG 54450/2012 e RG 54450/2012), secondo la massima della giurisprudenza di legittimità in base alla quale “*la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo*” (Cass. 1407/2020).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d’impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

-rigetta la domanda di nullità proposta da Bio Protect Group s.r.l. nei confronti di Bang & Clean GmbH e di Hans Ruegg;

-condanna la società attrice soccombente a rifondere le spese del giudizio di rinvio che liquida in €10.000,00 per ogni convenuto, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;

-pone definitivamente a carico della attrice soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di rinvio e della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio RG 54450/2012;

-condanna la società attrice soccombente a rifondere le spese del procedimento di cassazione RG 26742/2017, che liquida in €7.000,00 a favore della Bang & Clean GmbH, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;

-condanna la società attrice soccombente a rifondere le spese del procedimento di primo grado RG 54450/2012, che liquida in €10.000,00 a favore della Bang & Clean GmbH, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;

-condanna la società attrice soccombente a rifondere le spese del procedimento di appello RG 1216/2015, che liquida in €12.000,00 a favore della Bang & Clean GmbH, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.

Il Giudice estensore

La Presidente

dott. Edmondo Tota

dott.ssa Idamaria Chieffo