



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE IX^o CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESE**

composto da:

dottor **Umberto Scotti**

Presidente relatore ed estensore

dott.ssa **Maria Cristina Contini**

Giudice

dott.ssa **Gabriella Ratti**

Giudice

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa iscritta nel R.G.C. al n. **70/2007** promossa da:

NOVAMONT s.p.a. con sede in Novara, via Fauser 8, in persona del leg.rapp.te p.t., dott.ssa Catia Bastioli, rappresentata e difesa dall'avv.to prof. Giovanni Mansani, dall'avv.Giovanni Ghirardi di Milano e dall'avv.Franca Dutto di Torino e domiciliata eletivamente presso lo studio dell'ultimo in Torino, c.so Vittorio Emanuele II 71, per procura in atti,

ATTRICE

contro

BIOTEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN GmbH & Co.KG con sede legale in WEerner Heiseneberg Strasse 32, 46446 Emmerich, Germania in persona del leg.rapp. p.t. Harald Schmidt,

BIOSPHERE s.a.s., già BIOTEC DISTRIBUTION s.a.s. con sede legale in rue Scheffer 3, 751166, Parigi, Francia, in persona del leg.rapp. p.t. Antoine Chauvin, entrambe rappresentata e difese dagli Avv.ti Luca Trevisan, Gabriel Cuonzo e Cristiano Cori di Milano e dell'avv.Marco Buffa di Torino e domiciliate eletivamente presso il loro studio in Torino, via Alfieri 19, per procura in atti,

CONVENUTE

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE NOVAMONT:

*“Voglia il Tribunale illustrissimo, respinta ogni avversaria domanda, difesa ed eccezione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:
nel merito*

1. accertare e dichiarare nei brevetti EP '120, EP '559 ed EP '505 di titolarità di NOVAMONT la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per una valida brevettagione;
2. accertare e dichiarare che il prodotto Bioplast GF 106 02 fabbricato e commercializzato dalle società convenute interferisce con l'ambito di protezione dei brevetti EP '120, EP '559 ed EP '505 di titolarità di NOVAMONT, costituendone contraffazione e per l'effetto
3. inibire a Biotec e Biotec Distribution ogni attività di produzione, offerta in vendita, commercializzazione, importazione e/o esportazione del prodotto in questione nonché di qualsiasi altro prodotto, comunque denominato, presentante analoghe caratteristiche;
4. condannare Biotec e Biotec Distribution, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice per effetto dell'attività in contraffazione nella misura da quantificarsi in corso di causa e/o in quella ritenuta di giustizia, se del caso facendo applicazione, in aggiunta ai criteri di cui al c.p., del criterio putativo;
5. disporre l'immediato ritiro dal mercato e la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà all'attrice di tutti i prodotti che costituiscono violazione dei diritti esclusivi di nuovo di cui ai punti precedenti;
6. fissare in € 1000 al giorno la penale dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'osservanza dei provvedimenti contenuti nelle ma manda sentenza;
7. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani la Repubblica e Corriere della Sera, per due volte consecutive e su un quarto di pagina, a cura dell'attrice e ponendone le spese solidalmente a carico delle convenute, ed infine, in ogni caso
8. condannare Biotec e Biotec Distribution in via solidale fra loro al rimborso in favore di Novamont di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

In via istruttoria,

A) ove occorrendo, disporre ai sensi dell'articolo 121 bis C.p.i., che vengano fornite dalle convenute tutte le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione del prodotto Bioplast in violazione dei diritti di privativa dell'attrice, nonché le ulteriori informazioni di cui all'articolo 121 bis C.p.i. A tal fine si indicano come soggetti da interrogare i legali rappresentanti pro tempore delle società Biotec e Biotec Distribution che dovranno dichiarare:

a) nome e indirizzo di eventuali altri produttori autori e importatori del prodotto Bioplast,
 b) unità e quantità prodotte, importate, commercializzate e ordinate del prodotto Bioplast e il relativo prezzo nonché l'utile conseguito da Biotec e Biotec Distribution.

B) ove occorrendo disporre l'interrogatorio formale i legali rappresentanti potenti delle società Biotec e Biotec Distribution onde porre loro i quesiti di cui al successivo punto E), capitoli di prova da a) a i);

C) disporre, occorrendo, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale da a) a i)."

CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE BIOTEC E BIOSPHERE

"Le convenute Biotec, rigettata ogni contraria richiesta, deduzione, istanza, domanda o in convenzione,

i) dichiarare la propria carenza di giurisdizione rispetto alla convenuta Biotec GmbH,

in via subordinata condizionata e solo nel caso delegato di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione dell'intestato Tribunale per quanto riguarda la convenuta Biotec GmbH e in via principale per la convenuta Biotec Distribution

ii) rigettare tutte le domande attore nel migliore dei modi per le convenute in particolare accertando e dichiarando che il prodotto Bioplast e le attività delle convenute oggetto della vertenza non interferiscono con la protezione della porzione italiana dei brevetti EP '120, EP '559 ed EP '505 di titolarità di Novamont;

iii) in via riconvenzionale dichiarare che le porzioni italiane del brevetto EP '120 (in particolare rivendicazioni 21 e 22) EP '559 ed EP '505 sono nulle;

iv) disporsi CPU tecnico brevettuale al fine di accertare che le porzioni italiane dei brevetti EP '120, EP '559 ed EP '505 di titolarità di Novamont sono nulle o non contraffatte,

v) con piena vittoria di spese, diritti onorari, oltre l'Iva e c.p.a ove dovuti."

SOMMARIO

§ 1. La domanda.

§ 2. Le difese delle convenute.

- § 3. La trattazione.
- § 4. La c.t.u. brevettuale.
- § 5. L'istruttoria in punto danni.
- § 6. La consulenza tecnica contabile.
- § 7. Le produzioni finali e la fase decisoria.
- § 8. La questione di giurisdizione.
- § 9. I principi generali in materia di rapporti fra la decisione giurisdizionale e la consulenza tecnica d'ufficio.
- § 10. Il brevetto EP '120.
- § 11. Il brevetto EP '559.
- § 12. Il brevetto EP '505.
- § 13. Le censure del ragionamento peritale relativo a EP '505.
- § 14. Le *claims of product by process*, ossia le rivendicazioni di prodotto definito attraverso il procedimento.
- § 15. Le convincenti censure all'opinione del C.t.u. quanto al requisito della novità.
- § 16. La carenza di originalità inventiva.
- § 17. L'ulteriore argomento proposto in discussione orale.
- § 18. Conclusioni.
- § 19. Le spese processuali.

BREVE SINTESI DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

§ 1. La domanda.

La presente causa è stata promossa con atto di citazione notificato il 10.1.2007 dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Torino da Novamont s.p.a. (di seguito, semplicemente, Novamont), società attiva nel settore dell'industria delle plastiche biodegradabili e bioplastiche, secondo le disposizioni processuali cui al decreto legislativo n.5 del 2003, all'epoca vigenti, nei confronti di Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH (di seguito, semplicemente, Biotec) e di Biotec Distribution s.a.s. (di seguito, semplicemente, BD), divenuta in corso di causa Biosphére s.a.s, a cui ha imputato di aver rispettivamente fabbricato e commercializzato il prodotto Bioplast.

La Novamont ha sostenuto che tale prodotto costituiva contraffazione di tre brevetti europei di cui era titolare.

In particolare:

1. il brevetto EP 937120 (di seguito EP '120) era stato richiesto il 5.11.1997 e concesso dall'EPO il 22.9.2004 e aveva ad oggetto “*composizioni polimeriche biodegradabili comprendenti amido e un polimero termoplastico*”;
2. il brevetto EP 947559 (di seguito EP '559) era stato richiesto il 5.11.1997 e concesso dall'EPO il 27.10.2004 e aveva ad oggetto “*composizioni polimeriche biodegradabili comprendenti amido e un polimero termoplastico*”
3. il brevetto EP 327505 (di seguito EP '505) era stato richiesto il 30.1.1989 e concesso dall'EPO il 14.11.2001 e aveva ad oggetto “*materiali polimerici prodotti da amido destrutturato e da almeno un materiale polimerico termoplastico*”

Si tratta, in estrema sintesi, di brevetti relativi a miscele di polimeri sintetici e di amido, eventualmente in combinazione con altre sostanze, per formare materiali biodegradabili caratterizzati da buone o ottime proprietà meccaniche, volti a risolvere i problemi di miscelazione intima dei due materiali; si tratta, in sostanza, di combinare efficacemente i due materiali eterogenei per produrre un materiale derivato (ad esempio, per i sacchetti della spesa o *shoppers*) che sia contemporaneamente facilmente eliminabile nell'ambiente e opportunamente resistente alle sollecitazioni per consentirne un efficace utilizzo.

L'attrice ha chiesto al Tribunale di condannare le due convenute al risarcimento dei danni da esse procurati e di concedere i provvedimenti di inibitoria, ritiro dal mercato, distruzione del

prodotto contraffatto, pubblicazione della sentenza e fissazione di una penale per il caso di successiva inosservanza dell'ordine del Giudice.

Novamont ha prodotto un parere tecnico e analisi di laboratorio per sostenere la validità dei propri brevetti e il possesso da parte del prodotto Bioplast di tutte le caratteristiche composite, qualitative e quantitative, nonché delle proprietà e caratteristiche rivendicate nei brevetti azionati.

§ 2. Le difese delle convenute.

Si sono costituite in giudizio le parti convenute con comparsa di risposta notificata il 9.3.2007 e in primo luogo hanno contestato la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti di Biotec, in difetto di prova della realizzazione (o del rischio di realizzazione) da parte sua di un atto di contraffazione nel territorio italiano.

Le convenute inoltre hanno negato sia la validità sia la contraffazione dei brevetti per cui è causa.

§ 3. La trattazione.

Novamont ha replicato, sostenendo che la giurisdizione italiana nei confronti di Biotec derivava dagli stretti legami contrattuali ed economici esistenti fra le due società convenute, in forza dei quali il prodotto Bioplast veniva fabbricato da Biotec e distribuito in Italia da BD, sicché anche la prima doveva considerarsi egualmente responsabili degli illeciti denunciati.

Dopo ulteriore scambio di memorie di replica, secondo il rito societario, le società convenute hanno chiesto la fissazione dell'udienza e hanno proposto contestuale richiesta di mutamento del rito, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 2007.

Il Giudice istruttore designato il 17.7.2007 ha ordinato la conversione del rito e su concorde istanza delle parti ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 296 c.p.c.

Dopo la sospensione, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'articolo 183, comma sesto, c.p.c.

§ 4. La c.t.u. brevettuale.

Le parti concordemente hanno chiesto al Giudice di designare quale consulente tecnico una persona di comprovata esperienza nel settore chimico delle plastiche biodegradabili, proponendo di comune accordo la nomina dell'ing. Dragotti, al quale è stato conferito il quesito in data 15.7.2008.

Il 26.10.2009, dopo ampio contraddittorio tecnico, il C.t.u. ing. Dragotti ha comunicato alle parti la propria intenzione di rinunciare al mandato, per ragioni di opportunità legate a eventi sopravvenuti.

Il 24.2.2010 il nuovo Giudice istruttore ha designato quale C.t.u. in sostituzione dell'ing.Dragotti il dott.Minoja, tenendo conto della sua nomina disposta in una causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano fra l'attrice e due società diverse, in cui comunque venivano in considerazione gli stessi brevetti oggetto della causa, come segnalato da parte attrice e senza opposizione delle parti convenute.

Al nuovo C.t.u. è stato sottoposto il medesimo quesito già sottoposto al precedente Consulente.

Il 12.11.2010 il C.t.u. ha depositato la relazione peritale definitiva, affermando:

- che le rivendicazioni 21 e 22 del brevetto EP '120 non presentavano il requisito dell'attività inventiva e della sufficiente descrizione;
- che tali rivendicazioni non erano inoltre supportate dal testo della descrizione;
- che le rivendicazioni 1, 2, 3, 5, 6 e 8 di EP '559 non presentavano il requisito della novità a fronte di WO 96/31561, corrispondente a EP 819.347;
- che la rivendicazione 12 di processo di EP '559 soddisfaceva i requisiti brevettabilità;

- che le rimanenti rivendicazioni non soddisfacevano il requisito dell'attività inventiva;
- che il brevetto EP '505 soddisfaceva i requisiti di brevettabilità;
- che i prodotti della convenuta interferivano con l'ambito di protezione di EP '505,
- che non erano disponibili evidenze dell'interferenza dei prodotti della convenuta con la rivendicazione 12 di EP '559.

§ 5 L'istruttoria in punto danni.

All'udienza del 1°.12.2010 Novamont, sulla premessa dell'accertamento della validità e della contraffazione di EP '505 da parte dei prodotti delle convenute, ha chiesto la prosecuzione dell'istruttoria in punto danni; le convenute si sono opposte all'accoglimento delle istanze avversarie e hanno insistito nella contestazione della validità di EP '505, producendo copia di un parere tecnico depositato in un procedimento pendente in Germania relativo allo stesso brevetto.

Il Giudice istruttore ha ordinato alle convenute l'esibizione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. e dell'articolo 121 C.p.i. delle rispettive scritture contabili e in particolare dei registri Iva vendite, nonché delle fatture riguardanti la commercializzazione del prodotto, sino alla data del 31.1.2000.

§ 6. La consulenza tecnica contabile.

Dopo il deposito della documentazione da parte delle convenute, l'attrice ha insistito per l'ammissione di una consulenza tecnica contabile ai fini dell'accertamento del danno, con riferimento al mancato guadagno patito per effetto della illegittima commercializzazione del prodotto di controparte.

Il 9.3.2011 il Giudice istruttore ha disposto consulenza tecnica contabile, nominando all'uopo il dott. Riccardo Ranalli.

Il 12.4.2011 la parte attrice ha proposto istanza di remissione in termini ai sensi dell'articolo 184 bis c.p.c. per ottenere l'acquisizione in giudizio di vari documenti di formazione successiva allo spirare del termine di cui all'articolo 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (bilanci societari di Novamont 2007- 2010, documentazione di riepilogo del movimento annuale di magazzino e inventari, estratti dei registri IVA vendite).

Sull'opposizione delle parti convenute, il Giudice ha accolto l'istanza di remissione in termini di parte attrice, rigettando l'eccezione di tardività della relativa richiesta e ha disposto altresì che il Consulente tecnico designato tenesse conto della nuova documentazione nella risposta al quesito assegnatogli.

Dopo il deposito della relazione preliminare del C.t.u., in data 6.7.2011 le parti convenute hanno depositato presso il Tribunale una istanza di anticipazione di udienza e/o ai sensi dell'articolo 92 disp.att. c.p.c., contestando l'imparzialità del Consulente tecnico e formulando critiche alla correttezza del suo operato; hanno chiesto altresì l'anticipazione dell'udienza già fissata per discutere circostanze solo recentemente emerse concernenti lo svolgimento della consulenza; in particolare hanno segnalato di aver scoperto che il C.t.u. aveva svolto incarichi di Presidente del collegio sindacale e di Sindaco in almeno sei società controllate da Intesa San Paolo, società controllante, attraverso il socio unico Mater. Bi s.p.a., anche la società attrice; le convenute hanno altresì auspicato l'opportunità di un'astensione del consulente d'ufficio, vista l'analogia con il caso di cui all'articolo 51, n.5, c.p.c.

Con ordinanza del 6.7.2011, *inaudita altera parte*, il Giudice istruttore ha rigettato le istanze delle parti convenute, fra l'altro ricordando che la legge processuale regolamenta in modo specifico l'obbligo di imparzialità e terzietà del consulente tecnico, assegnando alle parti precisi termini per promuovere il procedimento di riuscita. Con la stessa ordinanza il Giudice istruttore ha ritenuto le censure di parte convenuta irruziali e premature e non riconducibili all'istituto di cui

all'articolo 92 disp.att. c.p.c., che presupponeva l'insorgenza di questioni circa i poteri del consulente o i limiti dell'incarico.

Con il deposito della relazione peritale definitiva il C.t.u.. dott. Ranalli ha determinato:

- il mancato guadagno sofferto dalla parte attrice in € 1.850.107,00=;
- l'utile realizzato dalla convenuta in € 498.617,00=;
- l'utile realizzato dalla convenuta Biotec in € 863.083,00=;
- l'ammontare dell'equa *royalty* (intesa come compenso ragionevolmente ipotizzabile quale corrispettivo di licenza concessa dal titolare del diritto) in un ammontare compreso fra € 219.435,00= ed € 277.225,00=.

§ 7. Le produzioni finali e la fase decisoria.

All'udienza del 14.10.2011 le parti convenute hanno prodotto nuovi documenti inerenti a due procedimenti paralleli pendenti in Germania, relativi alla porzione tedesca dei brevetti EP '505 ed EP '559, ossia una decisione della Corte federale tedesca e una memoria depositata da Novamont in altro procedimento. Il Giudice istruttore ha autorizzato la produzione in giudizio di tali documenti ai sensi dell'articolo 184 *bis* c.p.c.

Dopo le produzioni in replica effettuate dalla parte attrice all'udienza del 21.12.2011 le parti convenute hanno prodotto ulteriori nuovi documenti, ossia la motivazione della sentenza della Corte federale dei brevetti, una *preliminary opinion* resa dalla Corte sulla validità di EP '120, la relazione di consulenza contabile resa dal C.t.u. della causa milanese relative agli stessi brevetti. Dopo ulteriori produzioni documentali, all'udienza del 18.1.2012 le parti hanno precisato le proprie conclusioni.

Con la comparsa conclusionale le parti convenute hanno prodotto la sentenza 7.2.2012 del *Bundespatentgericht*, di cui avevano anticipato la *preliminary opinion* sulla validità di EP '120, chiedendo rimessione in termini ai sensi dell'art.153 c.p.c.

Dopo il deposito degli scritti conclusionali, in seguito a rituale richiesta della parte convenuta, è stata fissata all'8.6.2012 udienza di discussione orale ai sensi dell'articolo 275 c.p.c.

In tale occasione le parti hanno discusso la causa dinanzi al Collegio che si si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 8. La questione di giurisdizione.

La convenuta Biotec contesta la sussistenza della giurisdizione italiana nei suoi confronti in difetto di prova della realizzazione - o anche solo del rischio di realizzazione - da parte sua di un atto di contraffazione nel territorio italiano.

L'argomento è trattato in comparsa conclusionale delle parti convenute, pag.50, § 153 -163.

Biotec richiama il Regolamento CE 44/2001 e in particolare contesta che sussistano le condizioni di cui all'art.5 perché essa possa essere legittimamente evocata in giudizio in Italia, in deroga al criterio generale del domicilio del convenuto (art.2 Regolamento 44/2001).

L'art.5, punto 3, del Regolamento prevede che la persona (fisica o giuridica) domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro "*in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*".

Secondo la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 27.12.2011, n. 28811) "*In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, del Regolamento Ce n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione."*"

In particolare, con riferimento a tale regola e alla possibilità di convenire in uno Stato membro una persona domiciliata in altro Stato allorché l'evento dannoso si è verificato o potrebbe verificarsi nello Stato la cui giurisdizione viene adita, la convenuta osserva che dovrebbe essere quanto meno allegata l'esistenza di atti di vendita o di commercializzazione di prodotti asseritamente contraffatti posti in essere sul territorio italiano.

Al contrario, obietta la parte convenuta, Novamont non ha provato alcuna vendita posta in essere sul territorio italiano direttamente da parte della convenuta Biotec, idonea a provocare un evento dannoso in Italia, poiché l'unica delle due convenute ad aver commercializzato in Italia il prodotto di cui si discute è l'altra convenuta BD.

Secondo il Collegio, non possono essere seguite le difese di parte attrice svolte nella prima fase del giudizio, orientate a sottolineare gli stretti legami contrattuali ed economici intercorrenti fra le due società convenute, al fine di ritrarne l'inevitabile conseguenza che anche Biotec debba rispondere, in Italia, della contraffazione lamentata da parte attrice e realizzata materialmente da BD.

Infatti è ben chiaro, come argomentato dalle convenute e non confutato dalla parte attrice, che Biotec e BD sono società separate e indipendenti, senza legami di partecipazione diretta reciproca o senza che sia provata una qualche influenza delle condotte dell'una nelle azioni positive e concrete poste in essere dall'altra.

Esattamente rimarca parte convenuta che la sussistenza di stretti legami contrattuali ed economici sarebbe in ogni caso irrilevante al fine di affermare la sussistenza della giurisdizione italiana, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in tema di influenza dell'appartenenza di due società allo stesso gruppo o di azioni coordinate ad una politica comune elaborata da una di esse o ad essa imputabili.

L'obiezione decisiva è un'altra.

Per soddisfare i presupposti di cui all'articolo 5.3. del Regolamento 44/2001 è sufficiente che la parte attrice dimostri, o quantomeno alleghi, la sussistenza di un atto prospettato come illecito, imputato alla parte evocata in giudizio.

Ai sensi dell'articolo 66 C.p.i. i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione di trarne profitto nel territorio dello Stato; in particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questo punto, come illustra correttamente la parte attrice in comparsa conclusionale, pagina 24 e seguenti. L'eccezione di difetto di giurisdizione deve intendersi definitivamente superata per effetto della produzione in giudizio della documentazione contabile riguardante la commercializzazione in Italia del prodotto in questione, che comprova il chiaro coinvolgimento della stessa Biotec negli atti di contraffazione.

E' infatti pacifco e documentato - e anzi ammesso esplicitamente nella nota di deposito del 31 gennaio 2011, conseguente all'emanato ordine di esibizione - che il materiale di cui alle fatture di vendita effettuate in Italia dalla convenuta francese BD era stato consegnato in Italia dall'altra convenuta, ossia dalla società tedesca Biotec.

Pertanto, poiché l'esibizione delle fatture ha dimostrato che il prodotto in questione, anche quando veniva commercializzato e venduto da BD, veniva consegnato direttamente da Biotec, ossia dalla società tedesca, al filmatore (vedi anche relazione di c.t.u. del dott. Ranalli, pagina 11), non vi sono dubbi sulla realizzazione in Italia da parte della società tedesca di atti commerciali relativi al prodotto asseritamente contraffatto, idonei a radicare la competenza giurisdizionale italiana ai sensi dell'articolo 5.3. del Regolamento 44/2001.

L'eccezione di difetto di giurisdizione deve pertanto essere rigettata.

§ 9. I principi generali in materia di rapporti fra la decisione giurisdizionale e la consulenza tecnica d'ufficio.

Il Collegio ritiene opportuno dedicare alcune puntuallizzazioni preliminari alla messa a fuoco dei principi fondamentali in tema di rapporti fra il giudice e il consulente tecnico di ufficio. Innanzitutto occorre tener presente che, come si suole dire con una risalente locuzione riassuntiva, il giudice è *peritus peritorum*, ossia non è vincolato dalle valutazioni operate dal proprio consulente, che non possiedono una efficacia vincolante e che possono essere tranquillamente disattese in sede di decisione¹.

Tuttavia la decisione del Giudice contrastante con le indicazioni provenienti dalla c.t.u. deve essere congruamente motivata².

In caso di acquisizione, nello stesso grado del giudizio o in gradi differenti, di due diversi elaborati di consulenza tecnica d'ufficio il Giudice può tranquillamente aderire all'una o all'altra delle due relazioni, motivando adeguatamente il proprio convincimento, e ciò in tutto o in parte (sicché, ad esempio può recepire solo parzialmente le indicazioni provenienti da un elaborato, integrandolo in un certo punto con le indicazioni provenienti dall'altra relazione, su quel punto ritenuta più convincente)³.

Si suole inoltre sostenere che non è necessaria una particolare motivazione nel caso il giudice ritenga di seguire l'opinione espressa dal proprio Consulente⁴.

L'operazione semplificatrice autorizzata da tale principio (che si giustifica in ragione dell'implicita relatio istituita fra motivazione della sentenza e motivazione del parere peritale) non è peraltro consentita allorché la valutazione peritale sia stata sottoposta ad una serrata, precisa e specifica critica, nel qual caso la motivazione non può arrestarsi ad una generica dichiarazione di consenso da parte del Giudice, ma deve affrontare le analitiche censure sollevate dalle parti.

Ad esempio: “Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (in correndo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.)”⁵.

Tuttavia occorre tener presente (sempre in considerazione dell'implicita *relatio*) che non può essere ritenuta sfornita di motivazione la sentenza che aderisca all'opinione del C.t.u., che a sua volta abbia tenuto conto e replicato alle osservazioni dei Consulenti di parte: “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico 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 anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non esplicitamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.”⁶.

La *ratio* comune degli orientamenti richiamati può essere così sintetizzata: da un lato, l'indubbia autonomia di giudizio che il nostro ordinamento riconosce al Giudice nella fase decisoria (e che lo svincola da qualsiasi rapporto di subordinazione con l'elaborato del consulente tecnico), tradizionalmente sussunta sotto il broccardo “*judex peritus peritorum*”; dall'altro, l'obbligo fondamentale del Giudice di motivare la propria decisione in modo

¹ Cassazione civile sez. I, 20 luglio 2001, n. 9922; sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440.

² Cassazione civile sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13863; cfr anche sez. I, 14 gennaio 1999, n. 333.

³ Cassazione civile, sez. III, 30.10.2009 n.13063; sez. lav., 27 febbraio 2009, n. 4850; sez. lav., 8 giugno 1996, n. 5345; sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1146; sez. lav., 17 gennaio 1998, n. 418.

⁴ Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26694.

⁵ [Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10688](#); sez. III, 1 marzo 2007, n. 4797; sez. III, 1 marzo 2007, n. 4797; cfr altresì sez. I, 20 maggio 2005, n. 10668; sez. II, 12 settembre 2003, n. 13426; sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485; sez. lav., 9 gennaio 2003, n. 125.

⁶ Cassazione civile, sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355.

completo e logicamente coerente, in relazione al materiale probatorio acquisito e alle richieste formulate dalle parti.

In tale prospettiva è possibile pervenire ai seguenti punti fermi:

- il Giudice non è tenuto a motivare la propria adesione alle elaborazioni del consulente tecnico e può limitarsi ad aderirvi, se le affermazioni di costui non sono state criticate dalle parti o sono state contestate in modo solamente generico;
- se invece le parti hanno contestato in modo specifico il ragionamento o le valutazioni operate dal consulente, contrapponendovi articolati motivi di censura, il Giudice per soddisfare il proprio obbligo motivazionale è tenuto ad esaminare le critiche proposte, dando conto della sua persistente adesione al pensiero del consulente (e anche solo del suo rifiuto di sottoporre le critiche al consulente per la revisione in tal prospettiva del suo elaborato);
- se il Giudice intende discostarsi dalla valutazione operata dal consulente è tenuto a spiegare il proprio atteggiamento
 - vuoi negando la stessa utilità della consulenza tecnica (così esprimendo il proprio ripensamento rispetto alla precedente decisione di disporla),
 - vuoi criticando sotto il profilo della persuasività e della coerenza logica l'*iter* del ragionamento del perito (eventualmente confortando la propria opinione con il sostegno di elaborati tecnici dei consulenti di parte),
 - vuoi, infine, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali o un supplemento di consulenza o l'acquisizione di chiarimenti da parte del consulente, allorché i dubbi e le perplessità alimentati dalle difese delle parti operino solo “in negativo”, privando di attendibilità o di esaustività l'elaborato tecnico depositato dal consulente, senza permettere al contempo la formazione di una contraria opinione suscettibile di tradursi nella decisione della causa, in difetto di ulteriore supporto arrecato da una nuova indagine tecnica;
- se infine nel corso del giudizio (o magari in gradi differenti dello stesso giudizio) sono state disposte due o più consulenze tecniche sullo stesso argomento il Giudice è tenuto a motivare la propria adesione all'una o all'altra delle due o più perizie, a meno che la seconda perizia, a cui il Giudice ritenga di aderire, non contenga sufficienti elementi per giustificare il rigetto delle opinioni del primo consulente (il che avviene tutte le volte in cui il secondo consulente abbia criticato la prima relazione o motivato il proprio dissenso), in modo che l'opzione esercitata risulti motivata seppur *per relationem*.

E' opportuno inoltre sottolineare⁷, che l'onere di specifica motivazione incombente sul Giudice del merito che intende aderire all'opinione espressa dal proprio consulente d'ufficio che sia stata sottoposta a critiche e contestazioni ad opera di una delle parti, non è innescato da una mera contrapposizione di opinioni tecniche, contenuta in una relazione tecnica di parte (a cui notoriamente non può essere assegnato un valore superiore a quello di mera allegazione difensiva⁸) o negli scritti conclusionali.

E' infatti indispensabile che le critiche e contestazioni appaiano idonee a segnalare e stigmatizzare un vizio logico, metodologico o scientifico nel ragionamento seguito dal Consulente d'ufficio, suscettibile di essere rilevato e valutato dal Giudice sulla scorta del bagaglio di nozioni di comune esperienza e del patrimonio culturale comune di cui è in possesso.

⁷ Come ritenuto anche dalla Sezione Specializzata della Corte di Appello di Torino nella sentenza del 14.10.2009 nel proc. 2085 r.g. 2009.

⁸ [Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2002, n. 17556; sez. lav., 6 maggio 2002, n. 6432; sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1902; sez. III, 27 novembre 2001, n. 15028; sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15572.](#)

La contraria opinione esige dal Giudice il possesso delle nozioni di cui è privo e che giustifica il ricorso all'integrazione delle cognizioni dell'Ufficio con la nomina di un Consulente.

E' pur vero che l'opinione del Consulente non è insindacabile e che anzi è sottoposta al sindacato del Giudice nella funzione di *peritus peritorum*. Il Giudice tuttavia assolve la predetta funzione di *peritus peritorum*, controllando l'operato del C.t.u. sotto il profilo della coerenza logica, del rigore metodologico, della razionalità del percorso mentale seguito, dell'insussistenza di contraddizioni, incongruenze o aporie, ossia sottponendo l'elaborato del perito alle verifiche consentite al profano in possesso degli opportuni strumenti culturali, anche al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la rinnovazione delle indagini, ma non è tenuto (e soprattutto non può) sostituirsi al Consulente nell'espressione del parere che sia stato contrastato sotto il profilo tecnico con una mera contrapposizione "di bandiera" da parte del controinteressato.

§ 10. Il Brevetto EP '120.

Il brevetto EP 937120 (di seguito EP '120) è stato richiesto il 5.11.1997 e concesso dall'EPO il 22.9.2004 e ha ad oggetto "*composizioni polimeriche biodegradabili comprendenti amido e un polimero termoplastico*".

A tal proposito il C.t.u. ha ritenuto che le rivendicazioni 21 e 22 del brevetto EP '120 (le uniche rilevanti ai fini di causa), non presentano il requisito dell'attività inventiva e della sufficiente descrizione e non siano inoltre supportate dal testo della descrizione.

Più nel dettaglio, il dott.Minoja ha ricordato un principio consolidato in materia brevettuale, che insegna che il requisito della sufficiente descrizione sussiste quando un esperto del settore, alla data di deposito del brevetto, è in grado di riprodurre l'invenzione senza sforzi inventivi sulla base delle sole informazioni riportate nella descrizione brevettuale, al più integrate con le comuni conoscenze di cui si presume dotato.

La descrizione dedica poche righe alla determinazione della microstruttura dell'amido, come sottolinea il C.t.u. a pagina 10 della propria relazione, per occuparsi quindi di valutare se l'indubbia concisione delle informazioni erogate possa comunque consentire all'esperto del settore la riproducibilità e la verifica invenzione rivendicata.

In tale prospettiva il Consulente ha segmentato le fasi operative di determinazione dell'amido in cinque fasi (vedi relazione, pagine 11-12); si tratta del raffreddamento del campione di polimero a temperature molto basse e successivo micro sezionamento (1), della verifica dell'eventuale presenza di vacuoli sulla superficie della microfrattura prima di rimuovere le particelle di amido (2), del trattamento chimico della superficie del campione in condizioni controllate (3), del confronto con la microscopia elettronica a scansione fra le sezioni longitudinali e trasversali del campione (4), della determinazione quantitativa della microstruttura (5).

Al proposito il Consulente (pagina 13) ha osservato che relativamente allo stadio 1 il brevetto non fornisce alcuna indicazione e che dello stadio 3 vengono indicati solo il tipo di acido e la sua concentrazione, senza alcuna indicazione su temperatura e tempo di reazione.

A tal riguardo il C.t.u. si è sforzato di immedesimarsi nel tecnico medio del 1997 competente a determinare la microstruttura con ricorso alle istruzioni contenute nel brevetto, al suo bagaglio di conoscenze e allo stato della tecnica.

Ciò premesso, il C.t.u. ha concluso (pagina 18) che il brevetto non fornisce all'esperto del settore informazioni dettagliate ed esaustive per accettare, con la precisione richiesta da una metodica analitica quantitativa, una "*microstruttura della fase dispersa in cui almeno l'80% delle particelle hanno dimensioni minori di un mm la dimensione numerica delle particelle e da 0,1 a 0,5 mm*" e che EP '120 non fornisce infatti alcuna indicazione sui metodi di fratture di preparazione del campione e sulle condizioni di attacco acido (tempi e temperature), aspetti che appaiono invece

critici e non possono essere lasciati alla discrezione dell'esperto del settore senza imporgli indebiti oneri attuativi, con il conseguente sostanziale difetto di sufficienza di descrizione.

Il Consulente ha altresì osservato che la rivendicazione 21, pur formalmente di tipo “*product by process*” non esplicita di fatto alcun stadio di processo che consente di ottenere la specifica microstruttura identificata dai parametri dimensionali delle particelle di amido disperso nella matrice termoplastica; egli ha quindi aggiunto che se è sicuramente corretto attribuire una protezione assoluta alle rivendicazioni di prodotto, è indiscutibile che queste non possono essere una variabile indipendente dal processo con cui i prodotti sono preparati.

E' pur vero - ha proseguito il C.t.u. - che il brevetto non deve necessariamente contenere informazioni su tutti i possibili processi di preparazione ed è necessaria e sufficiente la descrizione di almeno un processo; tuttavia se l'insieme delle informazioni riportate nella descrizione brevettuale dice che solo seguendo un determinato procedimento o uno specifico accorgimento tecnico sia possibile ottenere il risultato che caratterizza il prodotto indicato, allora le rivendicazioni di prodotto non possono essere considerate una variabile indipendente dallo stesso specifico processo che ne consente la preparazione.

Secondo il C.t.u. un esperto che legga la descrizione di EP '120 apprende dunque che la microstruttura è critica ai fini della risoluzione del problema tecnico del miglioramento delle proprietà meccaniche e che tale microstruttura non può che essere ottenuta con un agente interfacciale, senza di che lo stesso esperto non riterrebbe possibile l'ottenimento del prodotto o almeno non saprebbe come ottenerlo.

Ne ha quindi inferito che le rivendicazioni 21 e 22 non sono supportate dalla descrizione.

Il C.t.u. inoltre ha ritenuto che le rivendicazioni 21 e 22 fossero derivate in maniera evidente dallo stato della tecnica e non presentassero quindi il requisito dell'altezza inventiva.

La rivendicazione 21 di EP '120 ha per oggetto l'ottenimento di una dispersione ottimale delle particelle nell'amido, mentre il precedente brevetto EP 596437 già suggeriva che la formazione di una dispersione perfetta è la condizione per realizzare il miglioramento delle proprietà meccaniche, definendo pertanto un parametro qualitativo a cui l'esperto deve tendere (ossia la dispersione perfetta delle particelle); la rivendicazione 21 di EP '120 indica lo stesso obiettivo, introducendo però anche un parametro quantitativo (ovvero il diametro medio delle particelle che grosso modo individua una dispersione perfetta).

Nelle pagine 84-96 nella propria relazione il Consulente prende criticamente posizione sulle censure sollevate dalla parte attrice nei confronti delle sue sovraesposte argomentazioni, confermando le originarie valutazioni.

Il Consulente ha altresì confermato la sostanziale mancanza di chiarezza della descrizione brevettuale, pur riconoscendo che tale difetto non determina, di per sé, nullità del brevetto.

Il Consulente ha ribattuto alle critiche dei C.t.p. attorei con riferimento ai parametri operativi del lavoro del tecnico medio del settore, invocando del tutto correttamente la giurisprudenza secondo la quale la sufficiente descrizione è quella che consente al tecnico del ramo di attuare l'invenzione senza ricorrere ad ulteriori ricerche e a calcoli per rendere concreto ed attuale il suo insegnamento, al fine di confutare l'argomento della sottovalutazione dell'esperto che gli era stato addebitata.

Il C.t.u. ha inoltre confermato la carenza della descrizione sugli aspetti della tecnica di determinazione della microstruttura dell'amido.

Infine il Consulente ha ribadito il difetto fondamentale nella descrizione di EP '120 in relazione alla determinazione della microstruttura delle rivendicazioni 21 e 22, ossia la mancanza di una determinazione analitica, rispettosa dell'onere descrittivo rigoroso che consenta di determinare i margini di errore nella valutazione delle dimensioni delle particelle e di escludere, o almeno di neutralizzare, le fonti di errore ed incertezze legate al trattamento del campione da sottoporre ad analisi e alla presenza di bolle d'aria.

Analogamente il Consulente ha ribadito la correttezza delle proprie valutazioni in ordine alla carenza dell'attività inventiva, osservando ancora che l'invenzione di cui alla rivendicazione 21 non aggiunge nulla al concetto ribadito con chiarezza dal precedente brevetto EP0596437, puntualizzando che l'unica differenza fra i due insegnamenti è che il primo definisce il parametro qualitativo e il secondo un parametro quantitativo.

Anche se Novamont contesta le argomentazioni del C.t.u., il Collegio condivide il ragionamento del proprio perito e le osservazioni di replica delle parti convenute e ricorda i principi generalmente riconosciuti in tema di sufficiente descrizione formulati dalla giurisprudenza, secondo cui è necessario che la persona esperta del ramo, leggendo la descrizione, sia messa in condizione di attuare l'invenzione in tutti i suoi aspetti essenziali e di sapere sempre quando agisce se sta operando o meno entro l'ambito protetto delle rivendicazioni.

Quanto alla carenza di altezza inventiva, le parti convenute puntualizzano che il Consulente ha basato le sue conclusioni sulla carenza inventiva esclusivamente su documenti dell'arte nota, descrivendo i parametri sostanzialmente sovrappponibili rispetto agli intervalli rivendicati; inoltre la *prior art* forniva una chiara spinta verso la microstruttura delle particelle di amido secondo specifici parametri dimensionali di cui alle rivendicazioni 21 e 22.

Merita menzione anche il fatto che il *Bundespatentgericht* ha concluso nella sua opinione preliminare favorevole all'annullamento delle rivendicazioni in Germania addirittura per la carenza di novità e quindi in maniera ancora più severa delle conclusioni di carenza dell'altezza inventiva attinte dal C.t.u. Minoia, tenuto altresì conto che la descrizione di EP '120 non indica alcun effetto tecnico derivante dalla specifica microstruttura che sia particolarmente vantaggioso o inatteso.

Quanto alla carenza di supporto descrittivo, la lettura delle affermazioni contenute nella relazione del C.t.u. Minoja nelle risposte in replica alle osservazioni fatte non inficia del tutto la conclusione in tal senso del Consulente dell'ufficio, che ha confermato che le rivendicazioni 21 e 22 non rivendicano l'utilizzo di un agente interfacciale e non forniscono quindi un ambito di protezione oltre il contenuto della descrizione di EP '120, che appunto descrive come essenziale l'utilizzo di agenti interfacciali al fine di ottenere la microstruttura rivendicata.

Al riguardo il C.t.u. dopo un'attenta analisi del processo descritto in EP '120 conclude per la improbabilità o meglio l'impossibilità che il solvente possa sciogliere completamente le molecole degli esteri, poiché queste non si muovono liberamente e che l'analisi eseguita dimostra in modo inequivocabile che gli agenti interfacciali possono essere ridotti al lavaggio ma non completamente allontanati con esclusione del paradosso ipotizzato nella nota critica del dottor Zanolini; non risponde quindi al vero che il prodotto rivendicato non contiene agenti interfacciali.

In ogni caso si tratta di un terzo, concorrente, motivo di nullità che accompagna gli altri due dirimenti (insufficiente di descrizione e mancanza di altezza inventiva), più che idonei, ciascuno di essi, a sancire la nullità del titolo *de quo*.

§ 11. Il Brevetto EP '559

Quanto al brevetto EP '559 (richiesto il 5.11.1997 e concesso dall'EPO il 27.10.2004 e avente ad oggetto “*composizioni polimeriche biodegradabili comprendenti amido e un polimero termoplastico*”) il C.t.u. ha concluso:

- che le rivendicazioni 1, 2, 3, 5, 6 e 8 di EP '559 non presentavano il requisito della novità a fronte di WO 96/31561, corrispondente a EP 819.347 (di seguito EP 147);
- che la rivendicazione 12 di processo di EP '559 soddisfaceva i requisiti di brevettabilità;
- che le rimanenti rivendicazioni non soddisfacevano il requisito dell'attività inventiva.

Il C.t.u. ha individuato l'anteriorità rilevante nel brevetto EP 819147, richiesto poco meno di un mese prima della data di priorità rivendicata da EP '559, e riconducentesi al brevetto internazionale W. O 96 31 561.

Il Consulente ha ritenuto altamente probabile che sia il prodotto EP '559, sia il prodotto EP '147, comprendano fasi separate di amido e co-poliestere non trans-esterificati fra loro e una fase omogenea costituita dal prodotto di trans-esterificazione che agisce da mediatore di fase, non diversamente dagli agenti di compatibilizzazione descritti per le composizioni di tipo A in EP '120 e ha quindi concluso per la carenza di novità degli rivendicazioni 1 - 2 -3 - 5 -6 - 8 del brevetto in contestazione.

Il C.t.u. ha quindi ritenuto superfluo al proposito discutere ulteriormente sull'attività inventiva quanto alle rivendicazioni nulle per carenza di novità e ha ritenuto invece che la rivendicazione 12 soddisfacesse il requisito dell'attività inventiva.

Per le rivendicazioni 13 e 14 il C.t.u. ha escluso la sussistenza dell'originalità perché, a fronte di uno stato della tecnica comprendente comuni conoscenze generali che indicavano come desiderabile una dispersione fine delle particelle di amido nella matrice di polimero termoplastico per il miglioramento della proprietà meccaniche, la definizione di specifici valori numerici del titolo di caratterizzazione quantitativa della dispersione fine non sembrava di per sé sufficiente ad impartire caratteri di inventività, in assenza di dimostrati effetti inattesi e/o vantaggiosi connessi con tali valori.

Il Consulente ha quindi affrontato le obiezioni della difesa Novamont, concordando sul fatto che la novità non potesse essere discussa in termini probabilistici, come aveva fatto in pre-relazione (pagina 95), e, dopo aver considerato le osservazioni di parte attrice, ha sciolto la precedente riserva dubitativa e ha confermato il difetto di novità delle rivendicazioni di prodotto di EP '559, sottolineando che l'amido termoplastico preformato non poteva che comportarsi chimicamente allo stesso modo dell'amido nativo e affermando che la differenza di forma fisica non alterava le proprietà chimiche del reagente; ha osservato che la differenza del contenuto d'acqua non può avere un'influenza sul prodotto finale ma solo sulla resa del processo; ha escluso qualsiasi illogicità o contrasto fra la conclusione di invalidità di EP '505 a fronte di EP '802 e la conclusione di nullità di EP '559 a fronte di EP '147.

Il C.t.u. ha aggiunto che le anteriorità rilevanti non potevano che riferirsi ai sistemi bifasici macroscopicamente non omogenei, che a seguito della formazione di una fase intermedia di prodotti di reazione fra estere e amido, presentano regioni continue nella zona di interfaccia fra amido e poliestere; il C.t.u. ha infine ribadito che in nessuno dei documenti citati viene revocato in discussione il dato di fatto che le miscele di amido di polimeri termoplastici sono solo miscele eterogenee stimate, ossia nel linguaggio tecnico *blends*.

Le osservazioni svolte in comparsa conclusionale da Novamont non colgono il segno ed anzi le repliche di parti convenute sul punto appaiono convincenti al Collegio.

Novamont sostiene che EP '147 esclude tassativamente l'uso dell'acqua nel processo di produzione mentre EP '559 lo prevede necessariamente.

In primo luogo, non v'è prova che il prodotto ottenuto operando con un contenuto d'acqua inferiore all'1% sia un prodotto tecnicamente diverso da quello ottenuto operando con un contenuto d'acqua incluso nell'intervallo da 1 a 5.

In secondo luogo, non è provato che EP '147 esclude completamente l'uso di acqua durante il processo di estrusione, essendo prevista solamente la riduzione al di sotto della soglia percentuale dell'1%.

Inoltre EP '147 insegnava piuttosto a ridurre il contenuto d'acqua nel processo di estrusione al di sotto dell'intervallo 1 -5% in peso ma tale differenza non è tale da escludere che il prodotto rivendicato da EP '559 sia interamente anticipato da EP '147.

Osserva ancora persuasivamente la difesa dei convenuti che l'articolo 46 C.p.i. non può essere interpretato come patrocinato da Novamont, nel senso cioè che la carenza di novità

sussisterebbe solo quando un unico documento di arte nota fornisce una descrizione identica di tutte le specifiche caratteristiche rivendicate dal brevetto.

Al contrario, secondo la miglior opinione giurisprudenziale e dottrinale, la verifica del requisito di novità va condotta alla luce dei medesimi criteri applicati per la verifica circa l'aggiunta di nuova materia rispetto alla domanda iniziale; infatti entrambi gli accertamenti richiedono di verificare se le informazioni contenute nel brevetto siano derivabili direttamente in maniera non ambigua da quelle presenti rispettivamente nella domanda iniziale o in un documento di arte nota.

Ancora e conclusivamente, le parti convenute rilevano che ove il documento di arte nota EP '147 non fosse atto ad escludere la novità di EP '559 sarebbe in ogni caso sufficiente a escluderne l'altezza inventiva. Infatti non ci sono differenze significative tra i granuli ottenuti operando con un contenuto d'acqua inferiore all'1% e i granuli ottenuti con un contenuto d'acqua di 1-5% mentre si deve escludere che le caratteristiche rivendicate in EP '559 consentano di ottenere risultati sorprendenti.

Del resto, l'arte nota di EP '147 già insegnava a operare in presenza di un contenuto d'acqua superiore all'1% in peso, sicché la persona esperta del ramo, dopo aver letto EP '147, non avrebbe certo escluso la possibilità di operare con un contenuto d'acqua superiore all'1% in peso e avrebbe optato per mantenere il contenuto d'acqua all'interno del *range* 1-5% in peso, poiché altri documenti di arte nota indicavano già che, ai fini di ottenere un composto biodegradabile a base di polimeri, un contenuto di acqua nell'intera miscela superiore all'1% e inferiore al 5% in peso era condizione particolarmente favorevole. Anche su questo punto la giurisprudenza tedesca del *Bundespatentgericht* con decisione del 24 maggio 2011 ha accertato la nullità della frazione tedesca di EP '559.

La rivendicazione di procedimento 12 è stata invece ritenuta valida dal C.t.u. che ha ritenuto che l'aver trovato che percentuali di acqua rilevanti non provocano l'idrolisi del co-poliestere poteva essere considerato sorprendente e in contrasto con le normali attese del tecnico medio, sicché il poter eseguire l'estruzione senza preventive operazioni di rimozione dell'acqua poteva comportare una semplificazione del processo di preparazione delle miscele rispetto all'arte nota, che esigevano condizioni di controllo spinto del tenore di acqua (relazione C.t.u., pag.50-51).

Il C.t.u., pur avendo giudicato valida la rivendicazione 12 di EP '559 (diversamente dalla conclusione attinta dal *Bundespatentgericht* con sentenza 24 maggio 2011) ha ritenuto che non fossero disponibili evidenze dell'interferenza dei prodotti della convenuta con la predetta rivendicazione 12 di EP '559; a tal fine, nelle risposte alle critiche di Novamont (relazione, pag.98) ha ribadito che le analisi del contenuto di acqua del prodotto finito non potevano essere correlabili con sufficiente grado di certezza alle condizioni operative di produzione, poiché il contenuto d'acqua poteva dipendere da fattori di difficile o impossibile controllo (condizioni di conservazione, tempo trascorso, assorbimento di umidità ambientale), sicché solo l'ispezione diretta dell'impianto produttivo avrebbe potuto fornire prove certe della contraffazione, in difetto di idonee tracce o *markers* impresse nel prodotto.

A tale convincente conclusioni aderisce pertanto il Collegio.

§ 12. Il brevetto EP '505

Il C.t.u., quanto al brevetto EP 327505 (EP '505), richiesto il 30.1.1989 e concesso dall'EPO il 14.11.2001, avente ad oggetto “*materiali polimerici prodotti da amido destrutturato e da almeno un materiale polimerico termoplastico*”, ha concluso per il possesso dei requisiti di brevettabilità e ha accertato che i prodotti della convenuta interferivano con il relativo ambito di protezione.

In estrema sintesi, il dott. Minoja ha reputato il brevetto valido e contraffatto.

In particolare il dibattito si è incentrato sulla rivendicazione 1 da cui dipendono le successive rivendicazioni dalla 2 alla 50.

La rivendicazione 1 recita:

“composizione comprendente:

- a) amido destrutturato privo di struttura granulare prodotto per mezzo del riscaldamento di un amido avente un contenuto d'acqua dal 5 fino al 30% in peso sulla base del componente amido acqua, in un volume chiuso sotto taglio; ad una temperatura superiore rispetto al punto di transizione vetrosa e ai punti di fusione dei suoi componenti e a una pressione corrispondente al minimo della tensione di vapore dell'acqua alla temperatura utilizzata per la formazione di un fuso e per mezzo del riscaldamento del fuso perde tempo abbastanza lungo in maniera tale da ottenere una fusione della struttura molecolare dei granuli dell'amido ed una omogeneizzazione del fuso;
- b) e un polimero termoplastico insolubile in acqua che è soggetto alla formazione di un fuso ad una temperatura di lavorazione fissata nell'ambito dell'intervallo da 95 ci ha 210 ce e viene scelto nel gruppo costituito da poliolefine, polivinilcloruro..... e dove il polimero termoplastico è disiolto in acqua a un livello massimo del 5% per 100 g del polimero a temperatura ambiente”.

Le parti convenute hanno sostenuto la mancanza di novità e attività inventiva di questo brevetto sulla base di varie anteriorità; la principale è quella contraddistinta dalla sigla EP 32802 (di seguito EP ‘802); tale brevetto europeo descrive le composizioni costituite da amido di gelatinizzato e da un polimero termoplastico insolubile in acqua.

Proprio sulla base di tale brevetto (e del suo omologo americano) i Giudici tedeschi hanno concluso per la nullità, considerando l'amido destrutturato come coincidente con quello gelatinizzato e analoghe le condizioni di processo.

Nella sua relazione il Consulente ha ritenuto che il punto fondamentale di divergenza fra le tesi sostenute dai consulenti di parte riguardasse la differenza esistente fra amido destrutturato e amido gelatinizzato.

L'amido destrutturato viene definito nelle pagine 59 e 60 della relazione peritale.

Il Consulente riferisce che l'amido granulare non può essere lavorato a secco perché degrada a caldo prima di fondere, ma può essere trasformato nei normali estrusori per materiali plastici, in cui la pressione determinata dalla tensione del vapor d'acqua nelle condizioni operative. Operando in queste condizioni, la struttura cristallina collassa e i cristalli di amilopectina scompaiono. Questo materiale viene chiamato amido destrutturato; tale amido è miscelabile con polimeri termoplastici che ne aumentano proprietà meccaniche e resistenza all'umidità; i materiali così ottenuti hanno il comportamento delle materie plastiche tradizionali ma conservano la bio-degradabilità dell'amido.

Nelle pagine 61-62 della sua relazione il Consulente definisce invece l'amido gelatinizzato.

Egli ricorda che la perdita di cristallinità dell'amido in presenza di elevate quantità d'acqua avviene anche al di sotto dei 100°, cioè a temperatura inferiore a quella di destrutturazione; infatti anche in queste condizioni si rompono i legami di idrogeno che tengono insieme la struttura cristallina dell'amido e l'acqua entra nei suoi granuli, facendo collassare la configurazione regolare delle macromolecole. Questa temperatura è nota come temperatura di gelatinizzazione e il materiale così formato è amido gelatinizzato.

Secondo il brevetto EP ‘802 la gelatinizzazione può avvenire prima o dopo la miscelazione con un polimero insolubile EAA; la gelatinizzazione dell'amido può essere effettuata per riscaldamento in presenza di acqua o in soluzione acquosa a temperature superiori a 60° C fino alla formazione di una sospensione viscosa.

La gelatinizzazione può essere effettuata prima o dopo la miscelazione dell'amido con il polimero EAA; nel primo caso la temperatura deve essere di almeno 60 ° C e nel secondo caso la temperatura deve essere circa di 95 ai 100°.

Il Consulente (pagina 62) ricorda che secondo lo stato della tecnica l'amido, per poter essere lavorato in miscela con il polimero termoplastico idroinsolubile o comunque incompatibile con l'amido deve necessariamente essere sottoposto a un trattamento che ne distrugga la cristallinità e, almeno parzialmente, la struttura granulare. Aggiunge ancora il C.t.u. che tanto il

trattamento di destrutturazione per fusione in ambiente chiuso sotto taglio (EP '505), quanto il trattamento di gelatinizzazione per riscaldamento di una sospensione/dispersione di amido in acqua (EP '802) sono trattamenti alternativi utilizzabili allo scopo.

Secondo il Consulente, gli insegnamenti tecnici dei due brevetti non sono quindi identici, in quanto la denaturazione dell'amido viene ottenuta con metodologie diverse e si pone peraltro il problema se le forme denaturate ottenibili rispettivamente dalla destrutturazione per fusione o dalla gelatinizzazione per riscaldamento in acqua siano fra loro strutturalmente distinguibili.

Infatti, secondo i consulenti delle parti convenute, un amido completamente gelatinizzato e un amido destrutturato sarebbero entrambi privi di cristallinità pura granulare residua e sarebbero pertanto indistinguibili fra loro.

Secondo i consulenti attorei l'amido gelatinizzato conserverebbe comunque tracce di struttura granulare non presenti nell'amido destrutturato.

A tal riguardo il C.t.u., pur con ampie riserve sulla difficoltà di valutazione delle contrapposte tesi, dopo aver dato atto che il riscaldamento in acqua costituisce un metodo meno drastico della fusione e che può pertanto comportare la non totale scomparsa della struttura granulare, ha ritenuto di non poter escludere *a priori* che un trattamento di gelatinizzazione sufficientemente prolungato nel tempo e in opportune condizioni di temperatura e concentrazioni possa alla fine condurre alla completa perdita della struttura granulare.

A parere del Consulente le condizioni operative descritte nei due brevetti differiscono in maniera significativa, in particolare per quanto riguarda temperature, tempi e contenuto.

Il C.t.u. ha quindi ritenuto che processi così diversi, applicati a materiali macromolecolari complessi come l'amido, portino verosimilmente a prodotti diversi, come risulta confermato dall'esito delle prove sperimentali condotte dall'attrice; ha quindi concluso nel senso che EP '802 non anticipi il contenuto della rivendicazione (relazione, pagina 64).

Il Consulente è tornato sul punto della validità di EP '505 alle pagine 101 e 102 della relazione nell'affrontare le contestazioni sollevate dalle parti convenute, ribadendo le sostanziali differenti di temperature e contenuto d'acqua nei due processi e la diversità delle tecniche di denaturazione dell'amido.

Egli ha quindi dichiarato di rimanere nell'opinione che l'insegnamento tecnico complessivo di EP '802 sia sostanzialmente diverso dalla materia rivendicata; ha aggiunto che la parte attrice aveva fornito un'evidenza probante delle differenze fra i materiali ottenibili rispettivamente dai processi EP '802 e EP '505; ha puntualizzato che l'uso del termine aperto "comprendente" nella rivendicazione 1 deve esser letto e interpretato nel senso che tutto il materiale deve essere costituito da amido destrutturato privo di residui granulari e senza porzioni di amido con residui granulari; ha infine preso atto delle diversità delle conclusioni attinte nei processi tedeschi e francesi senza prendere posizione sulla correttezza di tali valutazioni.

Quando alla contraffazione, il Consulente ha ritenuto la sussistenza dell'interferenza, a tal proposito osservando che il materiale Bioplast è certamente ottenuto per trattamento di estrusione di amido di patate, che contiene una significativa quantità di acqua; egli ha osservato che la struttura cristallina dell'amido non può che essere distrutta in conseguenza della fusione e che non sembra pertanto necessaria la conferma della perdita di cristallinità per mezzo di microscopia ottica in luce polarizzata; egli ha sottolineato che l'amido nativo, sottoposto a condizione di estrusione, perde dunque la cristallinità e viene destrutturato; l'assenza della struttura granulare residua è, tra l'altro, a suo parere, dimostrata dalle foto 16 e 17 di cui alla prima memoria di parte attrice.

§ 13. Le censure del ragionamento peritale relativo a EP '505.

Le parti convenute, nei loro scritti conclusionali e soprattutto nella discussione orale della controversia effettuata all'udienza dell'8 giugno 2012, hanno sottoposto a una severa critica le conclusioni del C.t.u., quanto al brevetto EP '505.

Tali censure hanno convinto il Collegio della carenza di novità o quantomeno di originalità inventiva del brevetto *de quo*, in sintonia con il pensiero espresso dal Consulente, prof. Kaminsky (doc.23 e 24 di parte convenuta, rispettivamente in inglese e in italiano) e dai Giudici della Repubblica Federale Tedesca sul punto.

E' bene puntualizzare che la relazione 27.8.2010 del prof.Kaminsky, Consulente d'ufficio, nominato dalla Corte di Giustizia Federale tedesca, non è stata direttamente esaminata dal dott. Minoja, che nella risposta alle osservazioni di parte (relazione, pag.102), ha "preso atto" delle diverse conclusioni raggiunte dai Giudici tedeschi e dal Consulente tedesco nominato nella procedura di appello, ribadendo però il proprio orientamento che lo aveva indotto a maturare una conclusione autonoma.

§ 14. Le *claim of product by process*, ossia le rivendicazioni di prodotto definiti attraverso il procedimento.

Occorre partire dalla corretta qualificazione giuridica della tipologia del brevetto in questione, diretto a formulare una rivendicazione di prodotto attraverso un procedimento ossia una "*claim of product by process*"

Nella parte C, *Chapter II*, delle "Guidelines for Examination EPO", quanto alla "*products by process claim*" si legge:

"Claims for product defined in terms of a process manifacture are allowable only if the products as such fulfil the requirements for patentability, i.e. inter alia that they are new and inventive."

A product is not rendered novel merely by the fact that it is produced by means of a new process.

A claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as such.

The claim may for instance take the form "Product X obtainable by process Y".

Irrespective of whether the terms "obtainable", "obtained", "directly obtained" or an equivalent wording is used in the product by process claims, it is still directed to the product per se and confers absolute protection upon the product."

Tale indicazione può essere così tradotta:

"Le rivendicazioni di prodotto definite in termini di un procedimento di produzione sono brevettabili solo se il prodotto soddisfa ai requisiti di brevettabilità, ossia, fra l'altro se esso è nuovo e inventivo.

Un prodotto non diventa nuovo solo per il fatto che viene prodotto attraverso un nuovo processo.

Una rivendicazione che definisce un prodotto in termini di procedimento va ricostruita come una rivendicazione del prodotto come tale.

Ad esempio la rivendicazione può prendere la forma di "Prodotto X ottenibile attraverso il procedimento Y".

A prescindere dal fatto che siano utilizzati i termini "ottenibile", "ottenuto", "direttamente ottenuto" o altra terminologia equivalente, la rivendicazione è ancora diretta al prodotto di per sé e conferisce protezione assoluta sul prodotto."

In dottrina si afferma che una rivendicazione "*product-by-process*" definisce un prodotto in termini di procedimento seguito per la sua fabbricazione; al contempo tale modello è limitato a quelle situazioni in cui il prodotto non può essere definito o distinto dallo stato della tecnica nota che con riferimento al procedimento con cui viene fabbricato; si fa l'esempio di un materiale composto che viene preparato attraverso un nuovo metodo di sintesi, ed in cui il prodotto ottenuto, pur con la stessa composizione, appare caratterizzato da una particolare resistenza meccanica rispetto alla tecnica nota, mentre l'inventore è incapace di identificare le differenze strutturali tra i due prodotti.

In sostanza, una rivendicazione di prodotto definita attraverso il procedimento è pur sempre una rivendicazione di prodotto, che deve essere nuovo e originale, e differenziarsi dalla tecnica nota per qualche proprietà obiettivamente accertabile, anche se le difficoltà definitorie vengono superate con la descrizione del procedimento seguito per la produzione, che viene in considerazione nella struttura del documento brevettuale per selezionare il prodotto brevettato attraverso il modo con cui viene preparato.

Tuttavia la descrizione del procedimento non può valere a surrogare l'inesistenza delle differenze del prodotto finale, ma solo le difficoltà di descriverle sotto il profilo strutturale.

Nella giurisprudenza USA è stato sostenuto che la rivendicazione “*product-by-process*” costituisce eccezione alla regola generale che esige la definizione dei prodotti in termini di caratteristiche strutturali; tale eccezione permette di formulare una rivendicazione in termini di procedimento ma non di acquisire diritti su di un prodotto già esistente nella “*prior art*”.

Pur usando termini riferiti al procedimento il richiedente acquisisce diritti sul prodotto, sicché deve dimostrare che nulla nella “*prior art*” anticipava o rendeva ovvio il prodotto così definito.⁹

In altra decisione, in cui peraltro –a quanto sembra - risultavano anche differenze di carattere strutturale tra i prodotti, una Corte americana¹⁰ ha osservato che le “*product-by-process claims*” devono essere considerate nello stesso modo sia ai fini del giudizio di validità, sia ai fini del giudizio di contraffazione; in altre parole, le rivendicazioni non possono essere costruite in un modo per ottenere il brevetto e in un altro per contrastare i pretesi contraffattori.

§ 15. Le convincenti censure all’opinione del C.t.u. quanto al requisito della novità.

Il Collegio ripercorre ora il ragionamento delle parti convenute.

E’ chiaro e acquisito che un amido nativo (contenente una struttura granulare) non può essere utilizzato insieme ad altri polimeri per produrre un materiale che abbia proprietà meccaniche “plastiche”.

In sostanza, se scaldato, l’amido nativo brucia, ma non raggiunge lo stato fuso e non può quindi essere lavorato con le tecnologie necessarie per lavorare i polimeri termoplastici.

Per fare una miscela amido-polimero occorre quindi disgregare in qualche modo la struttura granulare naturale dell’amido.

Si può procedere in tal direzione, miscelando amido e acqua a certe temperature, ottenendo il passaggio dell’amido ad uno stato progressivamente gelatinoso.

Il testo guida, citato da tutte le parti nel dibattito tecnico (Fakirov et al. “*Handbook of engineering polymer*”) descrive la reazione come “*gelatinizzazione*”, che si verifica in un certo intervallo di temperature.

E’ chiarissimo che la gelatinizzazione è un procedimento disgregativo della struttura granulare dell’amido: in Fakirov si legge infatti “*dopo la gelatinizzazione la struttura granulare e la cristallinità dell’amido scompaiono*”.¹¹

Secondo Novamont l’amido gelatinizzato di EP ‘802 non sarebbe completamente destrutturato come l’amido di EP ‘505, privo completamente della struttura granulare, e conterrebbe quindi ancora dei granuli residui.

Le convenute sostengono che la rivendicazione 1 di EP ‘505 non escluderebbe la presenza di una struttura granulare residua, poiché si riferisce ad una composizione “*comprendente*” amido destrutturato, senza esigere che tutto l’amido della composizione sia destrutturato.

L’argomentazione non può essere seguita, alla luce dei concetti definitori dei termini “*gelatinizzato*” e “*destrutturato*” e della formulazione della rivendicazione 1.

Peraltro EP ‘802 considera l’uso di un amido parzialmente o completamente gelatinizzato (“*partially or completely gelatinized*”); EP ‘802 insegna anche a usare un amido completamente gelatinizzato sia pur senza prescriverlo necessariamente, visto che lo considera in alternativa alla gelatinizzazione parziale.

Se è pur vero che la completa gelatinizzazione porta alla destrutturazione e cioè alla completa perdita della struttura granulare, si ha gelatinizzazione anche in caso di persistenza di una struttura granulare residua.

⁹ *Atlantic Thermoplastics Corp. v. Faytex Corp.*, 23 USPQ 2nd 1481 (Fed. Cir. 1992),

¹⁰ *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 18 USPQ 2nd 1001 (Fed. Cir. 1991).

¹¹ “*After gelatinization, the granular structure and crystallinity of starch disappears*”.

Sul punto è chiarissima anche la relazione del Consulente tedesco prof. Kaminsky (doc.24 di parte convenuta, in versione italiana) secondo il quale:

"Secondo lo stato della tecnica, gli amidi destrutturati con assenza di struttura granulare e amido completamente gelatinizzato descrivono lo stesso stato di amidi irreversibilmente modificati come di seguito elencato";

"la gelatinizzazione è un processo continuo con diversi stadi di rigonfiamento dei granuli fino alla completa disgregazione dei granuli e a una dispersione totale delle molecole di amido. Tra 60 e 100° C i granuli di amido si gonfiano dapprima velocemente e si raggiunge il massimo della viscosità. Attraverso la disgregazione dei granuli di amido e l più libera circolazione delle parti nel fluido, la viscosità diminuisce successivamente in presenza di temperature più elevate. A partire da 100 ° C avviene una dispersione colloidale (nanostrutture) delle singole catene di polimeri (amilosio e amilopectina) equivalente ad un amido completamente disperso il quale rivela una struttura granulare degli amidi completamente disgregata. Secondo lo stato della tecnica si tratta ancora di gelatinizzazione considerato che la descrizione del titolo per l'illustrazione n.8 riporta '... rigonfiamento, disgregazione e dispersione di granuli di amido durante gelatinizzazione' Con ciò per l'esperto viene descritta una gelatinizzazione completa che è identica alla definizione amido destrutturato riportata nel brevetto e priva di struttura granulare".

Pertanto allorché si esiga la destrutturazione si chiede un *quid pluris* rispetto alla mera gelatinizzazione, e cioè si chiede una completa gelatinizzazione.

Il termine *"destrutturato"* si riferisce all'amido contenuto nella composizione e non ad una sua parte, più o meno rilevante; il requisito è infatti predicato in modo indifferenziato per l'amido; certo non è esclusa espressamente la presenza di amido non destrutturato, come del resto non è esclusa la presenza di altri ingredienti non nominati; ma la lettura secondo ragionevolezza e buona fede della formula della rivendicazione porta a ritenere che sia stato indicato ciò che è contenuto nella composizione senza sottacere altri possibili elementi in essa contenuti.

Non vi è quindi sovrapposizione perfetta fra il prodotto oggetto della descrizione di EP '802 e quello rivendicato in EP '505; e tuttavia il primo anticipa il secondo perché considera, seppur in alternativa, una caratteristica del tutto equivalente (ossia la completa gelatinizzazione=destrutturazione).

Il C.t.u. Minoja si è però basato per la sua valutazione finale sulle diverse caratteristiche dei procedimenti per concludere che sarebbe inverosimile l'egualanza dei prodotti finali.

Occorre dissentire al riguardo, sulla base dell'argomento giuridico sapientemente valorizzato all'udienza di discussione orale dalle parti convenute.

In primo luogo, come sopra ricordato, il confronto va istituito fra i prodotti e non fra i procedimenti, visto che si tratta di una rivendicazione di *"product by process"*, in cui anche se che la caratteristica del prodotto può essere desunta dal procedimento di preparazione, deve pur sempre sussistere, mentre non è dato apprezzare alcuna differenza fra l'amido completamente gelatinizzato e quello destrutturato.

In secondo luogo, il C.t.u. ha dato rilievo in tal senso a prove sperimentali condotte da parte attrice al di fuori del contraddittorio.

Parte convenuta ha inoltre chiarito che la differenza di contenuto d'acqua in EP '802 e in EP '505 riguarda la sola fase iniziale di gelatinizzazione (laddove il rapporto è di 1 a 1, ossia del 50%) mentre durante la fase di riscaldamento il contenuto di acqua viene ridotto al 25-30%, entro il range considerato da EP '505 (5-30%)

Nella fase di estrusione si riduce al 5-10%.

Il prof. Kaminsky ulteriormente argomenta confrontando i due procedimenti e osservando *"A queste condizioni di temperatura nell'estrusore fino a 145 ° C per il soffiaggio delle pellicole viene prodotto amido destrutturato ad analoghe condizioni del procedimento come da brevetto contestato, ai sensi della rivendicazioni 1 dello stesso. Anche il tempo di durata di produzione di amido destrutturato è sufficiente, poiché, secondo gli esempi da 1 a 5 un N14 ... si ottiene un tempo di mescolatura di almeno 54 minuti e di almeno 7 minuti per la fusione. L'esempio 1 del brevetto in causa parla di 12 minuti come tempo di sosta un*

trasportatore a coclea e cilindri con temperature fino a 175 ° C, ma, di questi, 10 minuti vengono impiegati per il riscaldamento e per 2 minuti la miscela è presente allo stato fuso. Non si può quindi partire dal presupposto che la durata della fusione e la durata della persistenza allo stato fuso nell'esempio del brevetto US N 14¹² sia molto più corta che nell'esempio 1 del brevetto oggetto di causa"

§ 16. La carenza di originalità inventiva.

In ogni caso, quand'anche non vi fosse sovrappponibilità fra gli ambiti delle rivendicazioni di EP '802 e di EP '505 e pertanto, come sopra ritenuto, difetto di novità, mancherebbe chiaramente il requisito dell'originalità, ossia il c.d. "salto inventivo".

Sul punto la relazione Minoja è curiosamente carente, forse per un difetto di adeguata trattazione tecnica da parte dei consulenti di parte, mentre le parti convenute hanno profuso nuovi sforzi argomentativi negli scritti conclusionali e particolarmente in sede di discussione orale.

Ammesso che esista una differenza tra amido gelatinizzato e amido destrutturato, tale differenza, in ipotesi idonea a escludere la sovrapposizione e quindi la novità, *ex art.46 C.p.i.*, è minima e induce a escludere l'originalità inventiva di cui all'*art.48 C.p.i.*

Il passaggio ulteriore dall'amido gelatinizzato a quello destrutturato è infatti del tutto ovvio per un esperto tecnico del ramo.

La gelatinizzazione è un processo in cui l'amido perde gradualmente e progressivamente la sua struttura granulare; era del tutto noto che con l'aumento della temperatura o il tempo di esposizione la percentuale di struttura granulare presente nell'amido sarebbe progressivamente ridotta sino alla sua completa eliminazione.

Faceva altresì pacificamente parte dell'arte nota il fatto che la capacità dell'amido di legarsi con un polimero per formare la desiderata miscela dipendeva dalla sua progressiva destrutturazione.

E' quindi ovvio che l'eliminazione della struttura granulare era tanto più desiderabile quanto maggiore, perché migliorava la capacità di miscelazione e quindi le proprietà meccaniche della miscela.

Non vi è quindi ragione di non ritenere che l'esperto del ramo che si fosse proposto all'epoca del brevetto EP '505 l'obiettivo di ridurre al massimo la struttura granulare avrebbe considerato l'opzione di aumentare la temperatura applicata in fase di riscaldamento

Questo Tribunale ha recentemente ribadito¹³ i principi da seguire in tema di valutazione del requisito dell'altezza inventiva, usualmente riassunti nella formula del "*problem – solving approach*".

"Secondo l'art. 48 C.p.i. un'invenzione è considerata come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Poiché la verifica della sussistenza di questo requisito viene fatta ex post (ossia dopo l'invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che eritino di ritenere "evidente" quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettagione.

A questo scopo il European Patent Office ha fissato delle linee guida che vengono comunemente denominate "problem – solution approach".

Tale approccio, appunto, consta di tre "gradi" di valutazione e precisamente :

- a) *la determinazione della prior art del settore di riferimento;*
- b) *l'individuazione del problema tecnico oggettivo che l'invenzione si propone di risolvere;*
- c) *la verifica se la soluzione adottata al problema tecnico oggettivo, a partire dalla prior art, risultasse "ovvia" (ossia evidente) per il tecnico del ramo.*

¹² Estensione statunitense del brevetto EP '802.

¹³ Cfr sentenza 11.2.2011 (Sandoz – Leo Pharma e altri, proc. 25601 r.g. 2008), nonché ordinanza 7.4.2011 (Merck Sharp & Dohme –Sandoz, proc.1885 r.g. 2011).

Quest'ultimo livello di valutazione viene comunemente definito come "would – could approach" ed esso è finalizzato a verificare, con giudizio ex ante, se l'esperto del ramo sarebbe stato spinto a risolvere il problema tecnico partendo dalla prior art nella speranza di risolvere il problema tecnico oggettivo o quantomeno nell'aspettativa di ottenere qualche miglioramento o vantaggio.

Nella conduzione del problem – solving approach riveste cruciale importanza l'individuazione delle caratteristiche del "tecnico del ramo" o "esperto del settore" essendo questa la figura di riferimento di tutto il processo logico e valutativo, posto che è ad essa che devono essere attribuite le conoscenze della tecnica nota e le abilità nella ricerca delle possibili soluzioni al problema tecnico."

Nella presente fattispecie il tecnico del ramo cui riferirsi per la valutazione dell'altezza inventiva del brevetto di cui si controverte può essere individuato, in difetto di un puntuale contributo da parte del C.t.u., nella nozione elaborata dal C.t.u. tedesco prof. Kaminsky

"L'insegnamento tecnico fornito dal brevetto contestato rientra nel settore degli amidi e leganti sintetici per materiali. Un esperto che si occupi di sviluppo per innovazioni nel settore appena descritto, dovrebbe aver concluso un ciclo di studi in ingegneria dei materiali, in chimica dei polimeri o perlomeno in tecnologia della chimica con conoscenze base di polimeri sintetici e naturali. Deve apportare le sue esperienze sia riguardo ai biopolimeri, in particolare degli amidi, proprietà e lavorazione degli amidi che ai prodotti sintetici con conoscenze base nel settore della sintesi, della composizione, delle proprietà e della lavorazione delle materie sintetiche. Deve essere soprattutto in grado di procedere nella classificazione dei polimeri a seconda delle loro proprietà termoplastiche non idrosolubili o idrosolubili, idrofobiche o idrofile."

La prior art del settore di riferimento viene ricostruita con riferimento ai brevetti USA 4673438; 3137592; 4337181, 4454268, 4133784; 4420576 ed EPO 32802; 282451; 18240; in particolare le anteriorità più significativamente sono state pacificamente individuate in USA 4337181 e EPO 32802.

In particolare faceva parte dello stato della tecnica riscaldare l'amido con acqua, far gonfiare i grani e distruggerne la struttura cristallina L'amido fuso al punto di transizione vettosa o punto di gel, veniva quindi utilizzato per l'immissione in macchinari di stampaggio o estrusori. Se ne ricavavano forme meno flessibili e più fragili. I pezzi ricavati erano scarsamente stabili e potevano ridursi rapidamente.

Il problema tecnico era quello di superare gli svantaggi relativi alla scarsa stabilità di forma e dimensione dei pezzi stampati in amido destrutturato.

La soluzione del problema contenuta nel brevetto contestato consiste nella combinazione di amido destrutturato (e non semplicemente gelatinizzato, caratterizzato non dalla mera rottura ma della scomparsa dei granuli) con polimeri sintetici non solubili in acqua e dotati di capacità di assorbimento minimo di acqua. La destrutturazione viene perseguita riscaldando l'amido al di sopra del punto di transizione vettosa in modo da pervenire alla fusione e disgregazione dei granuli, eventualmente con il favore di sostanze diverse.

E allora, se già l'insegnamento di EP '505 non era totalmente anticipato da EP '802 (e pertanto se esso non poteva dirsi nuovo), sicuramente la sua lezione non può dirsi originale, giacché il tecnico del ramo, alla luce della prior art, avrebbe sicuramente considerato la possibilità di migliorare la malleabilità dell'amido da combinare con il polimero, proseguendo sulla strada della destrutturazione, e pervenendo ad una destrutturazione completa, del tutto equivalente alla gelatinizzazione completa (vedi *supra*) e non accontentandosi di una gelatinizzazione parziale.

Il tecnico del ramo avrebbe potuto certamente considerare tale soluzione (*could*); lo avrebbe anche fatto (*would*)?

La risposta, nella logica controfattuale del ragionamento del *problem solving approach* appare senz'altro positiva, alla luce delle cognizioni tecniche dell'esperto del ramo e tenuto conto della mancanza di un pregiudizio tecnologico che suggerisse di evitare quella strada, che addirittura veniva additata dallo stesso EP '802, che considerava, seppur non imponendola, la scelta della gelatinizzazione completa (*id est* destrutturazione).

V'è anche da dire che le convenute sottolineano che non è stato adeguatamente allegato e provato un vantaggio tecnico apportato dalla completa destrutturazione dell'amido.

Al proposito, il prof. Kaminsky (pag.16-17) osserva che le anteriorità note riguardavano composizioni di amido completamente gelatinizzato o anche destrutturato, sicché la produzione di un amido destrutturato, non avente alcuna struttura granulare, non implicava alcun sforzo inventivo.

Egli aggiunge che per l'esperto che intendesse realizzare un materiale composito omogeneo da amido e polimeri sintetici al fine di ridurre la fragilità e gli altri svantaggi dei materiali derivati da amido puro era evidente l'opportunità di aggiungere un prodotto in amido completamente gelatinizzato e disgregato, in modo tale da costituire un fluido omogeneo in grado di comporsi in modo omogeneo con i polimeri fusi e che la struttura granulare residua ancora esistente sarebbe stata un evidente svantaggio in grado di intaccare le proprietà meccaniche delle pellicole.

Dopo aver opportunamente trattato il tema della carenza di altezza inventiva quanto alla scelta dei polimeri plastici e delle sostanze complementari (pagg.17-18) il Prof. Kaminski prosegue affermando con nettezza che il brevetto contestato ha apportato nel complesso solo lievi progressi, o nessun progresso, e che dal punto di vista dell'arte nota non si trattava di superare particolare difficoltà (*id est*: non v'era alcun pregiudizio tecnologico).

A queste conclusioni, conformi a quelle raggiunte dai Giudici tedeschi di primo grado e dal Consulente nominato dalla Corte di Giustizia Federale tedesca in appello, il Tribunale ritiene di doversi attenere.

§ 17. L'ulteriore argomento proposto in discussione orale.

In sede di discussione orale le parti convenute hanno criticato le conclusioni raggiunte dal C.t.u. Minoja quanto ad EP '505, sotto un ulteriore, suggestivo e convincente profilo, che conferma l'errore metodologico nel giudizio di novità.

Ossia, quanto alla validità, il C.t.u., ha ritenuto decisive le differenze di procedimento, abbandonando la (doverosa) logica di confronto dei prodotti finali, secondo la corretta impostazione in tema di rivendicazioni di "*products by process*".

Coerenza vorrebbe che si seguisse la stessa logica anche in tema di contraffazione, laddove invece l'interferenza è stata giudicata sulla base delle caratteristiche del prodotto, in sé e per sé considerate.

§ 18. Conclusioni.

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale deve trarre le necessarie conseguenze quanto alle domande avanzate dalle Parti.

In primo luogo, occorre dichiarare, in accoglimento delle domande riconvenzionali ii) e iii) delle parti convenute e con il rigetto *in parte qua* della domanda *sub 1* di parte attrice, la nullità delle rivendicazioni 21 e 22 della porzione italiana del brevetto EP '120 e delle porzioni italiane dei brevetti, EP '559 ed EP '505 di titolarità di Novamont.

In secondo luogo, occorre rigettare tutte le domande principali ed accessorie avanzate da parte attrice, relative alla contraffazione (inibitoria, ritiro dal commercio, risarcimento del danno, fissazione di penali, pubblicazione della sentenza)

Il rigetto della domanda risarcitoria, in difetto di contraffazione di un valido titolo di proprietà industriale, determina ovviamente l'assorbimento del dibattuto tema della quantificazione del danno e così gli argomenti tutti relativi alla consulenza tecnica contabile del dott. Ranalli.

Va infine disposta la trasmissione di copia della presente sentenza ad opera della Cancelleria all'Ufficio italiano brevetti e marchi, *ex art.122, comma 8, C.p.i.*

§ 19. Le spese processuali.

Secondo il Collegio sussistono una serie di elementi, significativi e meritevoli di esame, che consigliano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art.92 c.p.c., nell'ottica di una particolare difficoltà di formulazione prognostica *ex ante* dell'esito della lite.

Ossia: la grande complessità delle questioni trattate, in diritto e nei profili tecnico scientifici, la sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti in ambito internazionale (emblematica la diversa soluzione della controversia in due importanti Paesi dell'Unione Europea, coma la Francia e la Repubblica Federale Tedesca), le sensibili divergenze fra la consulenza tecnica del dott. Minoja, redatta nell'ambito del presente procedimento e quella del prof. Kaminsky, Consulente nominato dalla Corte Federale di Giustizia, la circostanza che nel presente procedimento la parte attrice abbia visto le sue tesi confermate almeno in parte dal parere del C.t.u.

Del pari va ripartito al 50% fra parte attrice e parti convenute l'onere delle consulenze tecniche espletate dal dott. Fabrizio Minoja e dal dott.Riccardo Ranalli (quest'ultima è stata infatti richiesta e disposta in una fase processuale in cui l'opinione del C.t.u. brevettuale autorizzava parte attrice a confidare non irragionevolmente nell'accoglimento delle proprie tesi circa la contraffazione).

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara la giurisdizione italiana nei confronti della convenuta Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co.;

dichiara la nullità delle rivendicazioni 21 e 22 della porzione italiana del brevetto EP 937120 e delle porzioni italiane dei brevetti EP 947559 (eccezion fatta per la rivendicazione 12 di processo) ed EP 327505 di titolarità di Novamont s.p.a.;

rigetta le domande tutte proposte dall'attrice Novamont s.p.a.;

dispone la trasmissione di copia della presente sentenza ad opera della Cancelleria all'Ufficio italiano brevetti e marchi, *ex art.122, comma 8, C.p.i.*;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali e ripartito al 50% fra parte attrice e le parti convenute l'onere delle consulenze tecniche espletate dal dott. Fabrizio Minoja e dal dott.Riccardo Ranalli.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Imprese il 22 giugno 2012,

**Il Presidente, relatore ed estensore
dott.Umberto Scotti.**