

N. R.G. 87916/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Marina TAVASSI presidente est.

dott.ssa Letizia FERRARI DA GRADO giudice

dott. Claudio MARANGONI giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: nullità e contraffazione di brevetto per invenzioni industriali.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 14.12.2012, da

Gmm s.p.a. (P.IVA 01470340033), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Filippo Canu; elettivamente domiciliata in via Lattuada n. 20, 20135, Milano presso lo studio del predetto difensore, in forza di procura in atti;

- ATTRICE -

CONTRO

Terzago Macchine s.r.l. (P.IVA 02622360168), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Edoardo Luna e Maria Anna Marcuccio; elettivamente domiciliata in via Pagano n. 41, 20145, Milano presso lo studio della seconda, in forza di procura in atti;

- CONVENUTA -

Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale dell'udienza del 18 marzo 2015, nei seguenti termini.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI GMM S.P.A.



Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento ex artt. 129-132 e ss. CPI (RG 58947/2012) e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e segnatamente la domanda riconvenzionale di nullità brevettuale, così

GIUDICARE

In via preliminare:

1) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e di competenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla domanda di *'accertamento della carenza del requisito della novità in capo all'invenzione GMM S.p.a. di cui alla domanda (...) di brevetto europeo PCT/EP2011/000834, e conseguente dichiarazione di nullità...'* di tale brevetto qualora venisse rilasciato.

Nel merito:

2) accertare e dichiarare che il macchinario modello Easy 625 (o come diversamente denominato) ed il metodo di lavorazione tramite di esso attuabile, come descritti ed illustrati in atti, interferiscono con l'ambito di protezione esplicito dal brevetto europeo EP 2 571 651 (e relativa frazione italiana, come da traduzione depositata), rilasciato il 21.5.2014 su domanda n° 11705457.7 del 22.2.2011 (dal titolo *'Machine for machining materials in blocks or slabs and machining method to be actuated through such a machine'*), nonché dal brevetto italiano n° 1 399 931, rilasciato in data 9.5.2013 in base a domanda n° MI2010A000876 del 17.5.2010 (dal titolo *'Macchina per la lavorazione di materiali in blocco o in lastra e metodo di lavorazione attuabile tramite tale macchina'*) – come limitato, giusta istanza ex art. 79.3 CPI, anticipata all'udienza del 25.3.2014 e formalizzata in data 16 marzo 2015, in accordo con il set di rivendicazioni di cui agli All. 4 e 4a della seconda memoria tecnica di parte attrice del 31.10.2014 nell'ambito della CTU espletata (già allegati al verbale dell'udienza del 25.3.2014), come da testo riportato nella predetta istanza 16.3.2015 - entrambi in titolarità di Gmm S.p.A.;

3) accertare e dichiarare che la produzione, nonché l'importazione, esportazione, promozione, offerta in vendita, commercializzazione ed utilizzazione, del macchinario modello Easy 625 (o come diversamente denominato) e del metodo di lavorazione tramite di esso attuabile, come descritti ed illustrati in atti, viola i diritti di privativa di Gmm S.p.A. di cui ai brevetti per invenzione industriale – nazionale ed europeo – qui azionati e meglio individuati al precedente capo di domanda 2);

4) inibire a Terzago Macchine S.r.l., in via definitiva ed anche a conferma dell'ordinanza cautelare 14.11.2012 - G.D. Dr.ssa Tavassi RG58947/12 - qualsiasi ulteriore attività di produzione, importazione, esportazione promozione, offerta in vendita, commercializzazione e utilizzazione, del macchinario modello Easy 625 (o come diversamente denominato) e del metodo di lavorazione tramite di esso attuabile, come descritti ed illustrati in atti;



5) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione, a cura e spese della convenuta entro prefiggendo termine, anche a conferma del sequestro autorizzato con ordinanza 14.11.2012 (RG58947/12), di tutte le macchine segatrici modello Easy 625 (o come altrimenti denominate) equipaggiate con il sistema di movimentazione pezzi a mezzo ventose meglio descritto ed illustrato in atti, ovvero dei soli predetti sistemi di movimentazione (ove separati o separabili dai macchinari), nonché di tutti gli eventuali altri prodotti equipaggiati con sistemi che costituiscono contraffazione delle suddette privative brevettuali in titolarità dell'attrice, nonché del relativo materiale promozionale e pubblicitario (quali cataloghi, *dépliant*, listini e si-mili);

6) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è giudizio, danni da liquidarsi nella misura acclarata ad esito dell'istruttoria di causa, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 125 CPI, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e specificamente delle conseguenze economiche negative per l'attrice, compreso il mancato guadagno, e dei benefici realizzati dall'autore della violazione, anche mediante liquidazione di una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, eventualmente anche in via di equità, danni che si quantificano in **Euro 210.524,92** oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;

7) condannare in ogni caso la convenuta alla restituzione, a favore dell'attrice, degli utili realizzati in violazione delle privative azionate dall'attrice, nella misura in cui tali utili eccedano l'ammontare del risarcimento richiesto al capo che precede;

8) disporre la **pubblicazione** dell'epigrafe e del dispositivo dell'emananda sentenza - con caratteri di dimensione doppia rispetto a quelli normalmente adottati nel corpo del testo delle pagine del mezzo - sulle pagine nazionali dei quotidiani "l'Eco di Bergamo" e "Il Corriere della Sera", per almeno due volte, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, autorizzando l'attrice a ripetere immediatamente le spese documentate;

9) fissare una **penale** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione, e per ogni eventuale violazione successivamente constatata, rispettivamente in misura non inferiore a € 500 ed € 20.000, anche ai sensi e per gli effetti di cui artt. 131, comma 2, CPI e 614**bis** c.p.c.;

10) condannare la convenuta alla refusione delle anticipazioni, spese e competenze del presente giudizio e della precedente fase cautelare, comprese anticipazioni e spese di descrizione e CTU, oltre al rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, come da nota spese ex DM 55/2014 che verrà depositata nei termini di rito.

In via Istruttoria



11) Ci si oppone all'eventuale reiterazione di istanza di supplemento di CTU e si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:

a) Vero che gli investimenti pubblicitari effettuati da Gmm S.p.A. nel periodo 2011-2012 ammontano alle somme indicate nel prospetto riassuntivo a firma Annalisa Lagostina prodotto quale doc. 33 che Le si rammostra?

b) Vero che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti da Gmm S.p.A. nel periodo 2010-2012 ammontano agli importi indicati nel prospetto riassuntivo a firma Annalisa Lagostina prodotto quale doc. 34 che Le si rammostra?

indicando a teste la Sig.ra **Annalisa Lagostina**, nata a Domodossola il 1.2.1983 e domiciliata presso Gmm S.p.A..

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER TERZAGO

La Terzago Macchine S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, precisa le conclusioni come segue:

NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: previo accertamento della carenza del requisito della novità in capo all'invenzione GMM S.p.A. di cui al brevetto Nazionale n.° 0001399931 (già domanda di brevetto nazionale n.° IT MI 2010A000876) ed al brevetto europeo n.° EP 2 571 651 B1 (già domanda di brevetto europeo PCT/EP2011/000834), sia nella formulazione originaria che così come risultanti in forza della riformulazione delle rivendicazioni di cui all'istanza di ex art. 79, comma 3, C.P.I. depositata in data 16 marzo 2015, e conseguente dichiarazione di nullità di tali brevetti, respingersi le domande attoree tutte perché infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente revoca dell'ordinanza 14 novembre 2012 del Presidente del Tribunale di Milano, sezione Specializzata in materia di imprese.

Con il favore delle spese e competenze professionali di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta un supplemento di CTU, ovvero disporsi rinnovazione della stessa, non avendo il CTU fornito esauriente risposta in punto novità e altezza inventiva con particolare riferimento al brevetto Nazionale n.° 0001399931 (già domanda di brevetto nazionale n.° IT MI 2010A000876) ed al brevetto europeo n.° EP 2 571 651 B1 (già domanda di brevetto europeo PCT/EP2011/000834) nella loro originaria formulazione, né in relazione all'eventuale interferenza della segatrice Terzago Easy 625 con l'ambito di protezione identificato nell'originaria formulazione delle domanda di brevetto nazionale ed europeo.

Con il favore delle spese e competenze professionali di causa.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso proposte.



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**1. Ricostruzione processuale**

Con ricorso ai sensi degli artt. 129-131 c.p.i. del 29 agosto 2012 Gmm s.p.a. vantava di essere titolare di un sviluppato un sistema per l'automazione della movimentazione dei pezzi di materiali lapidei, oggetto di domanda brevettuale italiana e internazionale con il PCT e poi presso l'ufficio brevetti europeo e raccontava di aver avuto notizia di una pubblicazione, in Belgio, di un'inserzione pubblicitaria relativa ad un macchinario di Terzago equipaggiato con un sistema a ventose per riposizionare i pezzi durante il programma di taglio. Rilevava che il predetto sistema era illustrato anche in una fotografia nel sito di Terzago Macchine s.r.l. (www.terzago.it). Dunque adiva il Tribunale di Milano chiedendo la descrizione (e in subordine il sequestro e l'inibitoria) della macchina segatrice modello Terzago Easy 625 prodotta da Terzago, ed in particolare del sistema di movimentazione pezzi a mezzo ventose su di essa applicato o applicabile, nonché del metodo per la lavorazione di materiali in blocco o lastra attuabile mediante tale macchina.

Con ordinanza del 21-24 settembre 2012 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2012 durante la quale Terzago non si costituiva – il G.D. autorizzava la descrizione. La descrizione veniva eseguita il 10 ottobre 2012 presso la sede di Terzago in Solto Collina (BG) ed in data 13.10.2012 il CTU descrittore depositava la relazione aggiuntiva alla descrizione. Il procedimento cautelare si concludeva con l'ordinanza del 14.11.2012 - a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 7.11.2012 nella quale Terzago si era costituita - che (i) confermava il provvedimento di descrizione, (ii) autorizzava il sequestro dei sistemi di movimentazione pezzi a mezzo ventose, dei software di controllo e del materiale pubblicitario e (iii) inibiva l'ulteriore continuazione dell'illecito.

La difesa di Gmm riferiva successivamente che il sequestro aveva dato esito negativo.

Con citazione notificata in data 14 dicembre 2012 Gmm dava inizio al processo di merito, chiedendo (i) l'accertamento dell'interferenza della macchina di Terzago con le proprie privative brevettuali (la frazione italiana del brevetto europeo EP 2.571.651, rilasciato il 21.5.2014 ed il brevetto italiano 1.399.931 rilasciato il 9.5.2012 e limitato con istanza ex art. 79.3 c.p.i.), (ii) l'inibitoria, (iii) il ritiro dal commercio e la distruzione dei macchinari in contraffazione, (iv) la condanna di Terzago al risarcimento del danno in favore di Gmm, (v) la pubblicazione della sentenza e (vi) la fissazione di una penale.

Terzago si costituiva in giudizio il 14.3.2013 chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei brevetti Gmm per carenza del requisito di novità.

Il G.I., autorizzato lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., disponeva una consulenza tecnica, nominando quale CTU l'ing. Maurizio Giuli, il quale depositava la relazione finale



in data 11.3.2014. Con l'ordinanza del 18.4.2014 il G.I. respingeva poi l'istanza di integrazione della CTU formulata da parte convenuta e ordinava alla stessa l'esibizione di tutte le scritture contabili relative all'attività di commercializzazione in Italia e all'estero della macchina di cui è causa.

All'udienza del 19.11.2014 veniva esperito l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 121 *bis* dei Sig. Favero e Rigo (rispettivamente legale rappresentante e responsabile commerciale di Terzago); successivamente Gmm depositava telematicamente l'istanza di limitazione delle rivendicazioni di IT '931 ex art. 79.3 CPI in data 16.3.2015. Infine, all'udienza del 18.3.2015 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.

2. Le privative brevettuali di Gmm

L'attrice Gmm vanta la titolarità della privativa brevettuale italiana IT '931 e di quella europea EP '651, le quali si riferiscono alla medesima invenzione. La domanda di brevetto italiana è stata depositata il 17.5.2010 ed il brevetto è stato concesso il 9.5.2013. La successiva domanda di brevetto europeo rivendica la priorità della domanda italiana ed è stata concessa il 21.5.2014 a seguito di esame. Il brevetto europeo è stato poi tradotto e depositato presso l'UIBM il 24.7.2014. Infine, l'attrice in data 16.3.2015 depositava in via telematica istanza di limitazione ai sensi dell'articolo 79, comma terzo, c.p.i., narrando che il brevetto EP '651 fosse stato concesso dall'EPO in una versione emendata durante la prosecuzione e di ritenere pertanto opportuno limitare il brevetto IT '931 conformemente.

Le privative di Gmm si riferiscono ad una macchina per la lavorazione di materiali in blocco o lastra, in particolare ma non in via esclusiva materiali lapidei, e ad un metodo per la lavorazione di materiali in blocco o lastra attuabile tramite tale macchina. Nella descrizione dei due titoli brevettuali viene riportato lo stato della tecnica, segnalando che le soluzioni fino ad allora adottate comportavano complicazioni sia di gestione tra le parti sia di precisione di posizionamento dei pezzi in lavorazione. Lo scopo dell'invenzione dell'attrice è proprio quello di semplificare le macchine note, eliminando l'attuatore lineare per l'attivazione del gruppo manipolatore a ventose previsto in queste (per una descrizione più dettagliata vedi relazione di CTU alle pagine 4-13). Le rivendicazioni coprono appunto tale macchina e, come già accennato, un metodo di lavorazione attuabile tramite una specifica macchina.

3. Eccezione di difetto di giurisdizione e competenza con riguardo alla domanda riconvenzionale

L'attrice Gmm ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione e competenza del giudice italiano per la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, non avendo questa limitato la propria domanda al brevetto italiano e alla frazione italiana del brevetto europeo di titolarità di Gmm. In particolare, ha rilevato che ai sensi dell'art. 24.4 del Regolamento (CE) 44/2001 (ora sostituito dal Regolamento UE 1215/2012) il giudice nazionale ha competenza esclusiva solo sul brevetto europeo



rilasciato per tale Stato, potendo quindi decidere solo sulla frazione di un brevetto europeo di sua competenza.

Dalla replica svolta da parte convenuta sembra potersi dedurre che Terzago intendesse proporre domanda di nullità solo avverso le privative italiane di Gmm. Essa poi opera un richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. Cass. n. 6532/2008), la quale ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione originariamente proposta per la dichiarazione di nullità di una domanda di brevetto europeo. Ricorda che la Cassazione ha anche affermato che la mancata concessione del brevetto alla data di introduzione della domanda, non determina in ogni caso una preclusione della domanda per difetto di giurisdizione, ma l'assenza di una condizione preliminare di merito, che dà luogo al rigetto della stessa.

Il Collegio rileva che, come già riferito, il brevetto europeo è stato concesso nelle more del presente processo ed è stata depositata la relativa traduzione italiana presso l'UIBM. Risulta inoltre pacifico che l'autorità giurisdizionale italiana abbia giurisdizione solo sulla frazione italiana di un brevetto europeo, pertanto la decisione di questo Collegio sulla domanda di nullità verterà solo sul brevetto italiano IT '931 e sulla frazione italiana del brevetto europeo EP '651.

4. Domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti

4.1. La difesa di parte convenuta ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la declaratoria di nullità delle privative brevettuali di Gmm.

In primo luogo, afferma che Gmm non abbia adempiuto agli oneri previsti dagli artt. 56 e 57 c.p.i., ovvero non abbia depositato, entro il termine di tre mesi dalla concessione del brevetto europeo, una traduzione in lingua italiana del brevetto EP '651 presso l'UIBM. Sostiene che tale onere non sia stato adempiuto e che pertanto il brevetto sia inefficace in Italia *ab origine*. Afferma poi che non vi sia prova che il brevetto italiano corrisponda a quello europeo, non essendovi una traduzione di quest'ultimo.

La difesa di parte attrice replica richiamando la traduzione italiana del brevetto e la copia del certificato di deposito della traduzione presso l'UIBM, prodotti sub documenti nn. 45 e 46, ammessi con l'ordinanza riservata del 17.10.2014.

Il Collegio, esaminati i documenti sopra richiamati e verificata la loro corrispondenza con quanto dichiarato da parte attrice, ritiene che l'onere previsto agli artt. 56 e 57 c.p.i. sia stato assolto, rilevando in particolare che dal documento 46 di quest'ultima risulti che la traduzione italiana del brevetto Gmm sia stata depositata in data 24 luglio 2014.

4.2. La difesa di Terzago afferma che i brevetti manchino dei requisiti di novità e altezza inventiva. Nelle sue memorie ed in sede peritale ha richiamato diverse anteriorità; in particolare, nelle memorie



conclusionali, si è soffermata sull'antiorità costituita dal brevetto Burkhardt (EP 2.253.422), affermando che dal confronto tra le sue rivendicazioni e quelle emendate di parte attrice non si possa che concludere che queste si riferiscano alla stessa macchina e alla stessa lavorazione. Evidenzia che entrambe le private abbiano come background tecnologico il brevetto Prussiani (altra anteriorità citata dalla parti e analizzata dal CTU, come si vedrà in seguito) e come scopo quello di semplificare le macchine già note, che le rivendicazioni contengano i medesimi elementi e che le analogie siano chiare anche raffrontando le immagini allegate alle domande brevettuali. Descrive minuziosamente tutti i singoli elementi che accumulano le due invenzioni, dividendoli in tre categorie: quelli sulla tipologia di macchina, quelli sul gruppo manipolatore e quelli sulle posizioni di lavoro. Contesta le conclusioni del CTU, in particolare sul fatto che tale anteriorità non risulti più considerabile ai fini dell'analisi sull'altezza inventiva dei brevetti Gmm. Sostiene in particolare che il CTU avrebbe dovuto considerare tale brevetto a fronte delle limitazioni alle rivendicazioni depositate da parte attrice. Infine, afferma che la relazione del consulente non abbia adeguatamente motivato sui motivi d'invalidità sollevati ed in particolare che non abbia specificato gli elementi che renderebbero l'invenzione dell'attrice nuova e inventiva rispetto alla tecnica nota.

4.3. Parte attrice afferma che i propri brevetti siano perfettamente validi e che la domanda riconvenzionale di parte convenuta debba essere rigettata. In primo luogo, evidenzia che parte convenuta nelle proprie conclusioni si sia limitata a chiedere l'accertamento della carenza del requisito della novità e pertanto non si possa disquisire in ordine al preteso difetto di altezza inventiva dei propri titoli. Nel merito, afferma che il brevetto tedesco Burkhardt DE 10.2009.022.784 non sia opponibile in quanto segreto, neppure in merito alla novità poiché non si tratta di brevetto italiano né di domanda di brevetto europeo, che la domanda di brevetto europeo a nome Breton s.p.a. sia successiva e che il già menzionato brevetto Prussiani EP 1.651.409 non sia idoneo a privare i brevetti Gmm di novità e altezza inventiva. Continua sostenendo che il brevetto Burkhardt EP '422 sia opponibile solo per novità in quanto documento intermedio e comunque superato dalle limitazioni al brevetto Gmm sia per le rivendicazioni di prodotto che di metodo. Richiama e aderisce alle considerazioni svolte dal CTU, il quale ha concluso nel senso della validità dei brevetti (pagine 33 e 34 della relazione) e ha rilevato che le rivendicazioni analizzate in sede di consulenza fossero coincidenti a quelle finali dei brevetti post limitazione.

4.4. Preliminarmente, il Collegio rileva che effettivamente nelle conclusioni in merito della comparsa di risposta la convenuta non abbia menzionato il requisito dell'altezza inventiva. Tuttavia, nella parte motivata della comparsa, così come nelle conclusioni istruttorie, vi sono diversi richiami a tale requisito, sufficienti a far ritenere che sia rispettato il disposto dell'art. 163, terzo comma, c.p.c..



Pertanto, nell'analisi sulla validità dei brevetti si terrà conto dei requisiti sia di novità che di altezza inventiva.

La relazione di consulenza depositata dall'ing. Giuli analizza alle pagine 14-23 se lo stato della tecnica anteriore privi i titoli brevettuali Gmm dei requisiti contestati. Il consulente, dopo aver affermato che le parti abbiano individuato le medesime anteriorità, inizia la propria analisi da quella più dibattuta, ovvero il brevetto EP '422. Tale brevetto, come giustamente osservato dal CTU, è opponibile ai soli fini della novità poiché è un documento intermedio ai sensi dell'art. 46, comma terzo, c.p.i., che l'art. 48 c.p.i. dispone non debba essere preso in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. Infatti, EP' 422 rivendica una priorità al 19 maggio 2009 ed è stato pubblicato il 24 novembre 2010, pertanto è precedente alla data di priorità dei brevetti Gmm (17.05.2010), ma la sua pubblicazione ne è successiva. Non rileva poi che Gmm abbia proposto delle limitazioni alle rivendicazioni ai sensi dell'art. 79 c.p.i., poiché la limitazione delle rivendicazioni non sposta nel tempo la data di priorità da cui partire per la verifica della presenza dei requisiti di brevettabilità.

In merito alla novità, il consulente sostiene che le due nuove serie di rivendicazioni di macchina e di metodo proposte da parte attrice introducano caratteristiche aggiuntive, e quindi nuove, rispetto a EP '422.

Il Collegio considera le conclusioni del CTU corrette e ritiene che il supporto motivazionale di dette conclusioni ben possa essere ravvisato negli argomenti svolti da parte attrice. Infatti, le novità introdotte dall'invenzione Gmm risultano descritte con chiarezza nella memoria di replica di Gmm. La rivendicazione 1 dei brevetti Gmm ha come oggetto una macchina con mezzi di presa che sono solidali in rotazione con il gruppo portautensili. Questo implica che quando questi sono ruotati in posizione operativa, il gruppo portautensili è ruotato in posizione non operativa in corrispondenza della quale un suo utensile è in posizione orizzontale e non interagisce con il materiale in blocco o in lastra. Parte attrice rileva correttamente che tale configurazione della macchina non sia presente nella domanda Burkhardt, la quale non fa alcun riferimento alla disposizione angolare tra mezzi di presa e utensile di lavorazione e nelle figure mostra che nella medesima situazione di mezzi di presa ruotati in posizione operativa e gruppo portautensili ruotato in posizione non operativo, un utensile di quest'ultima non sia in posizione orizzontale ma formi un angolo maggiore di zero. Analoga novità rispetto all'anteriorità considerata è presente altresì nella rivendicazione indipendente di metodo n. 13 dei brevetti Gmm.

Parte attrice ha segnalato anche una caratteristica rivendicata alle rivendicazioni nn. 18 e 30 che non è divulgata da Burkhardt. Queste due infatti coprono una macchina ed un metodo in cui i mezzi di presa sono accoppiati solidali ad un carter del gruppo portautensile, e quest'ultimo è a sua volta imperniato al corrispondente apparato di movimentazione. Ebbene, parte attrice evidenzia che Burkhardt non divulghi



né alcun carter del gruppo portautensile, né mezzi di presa accoppiati solidali a detto carter. Il Collegio concorda anche con quest'ultima osservazione di Gmm, non trovando nella domanda di brevetto Burkhardt (prodotto con una traduzione in italiano da parte convenuta sub documento 10) alcun riferimento a dette caratteristiche.

4.5. Dopo aver analizzato la predetta anteriorità, il consulente prosegue prendendo in considerazione la domanda internazionale WO 2001/145005 a nome Breton, affermando che questa non sia opponibile poiché successiva alla data di priorità delle privative Gmm. Il Collegio aderisce a questa conclusione, rilevando che la priorità rivendicata dalla domanda Breton sia del 19.05.2010, ovvero di due giorni successiva a quella Gmm (17.05.2010).

L'ultimo documento preso in considerazione dal CTU è il brevetto EP '409 a nome Prussiani. L'ing. Giuli evidenzia che questo documento sia quello descritto dai titoli Gmm nella parte relativa alla tecnica nota e che la descrizione del brevetto Gmm critichi le soluzioni ivi adottate e si proponga con la propria invenzione di eliminare i problemi tecnici. In particolare, Gmm rivendica di aver eliminato l'attuatore lineare per la movimentazione dei mezzi di presa, semplificando così la macchina. Il consulente rileva che la convenuta stessa abbia confermato la veridicità di tale affermazione, a pagina due della propria memoria tecnica. Infine, afferma che il brevetto Prussiani non privi i titoli dell'attrice nemmeno di altezza inventiva, poiché tale anteriorità indirizza il tecnico ramo verso una diversa strada e soluzione rispetto a quella intrapresa da Gmm. Il Collegio, presa visione dei documenti e delle diverse soluzioni tecniche adottate dai due brevetti, ritiene le considerazioni del consulente convincenti, sia sul punto della novità che dell'altezza inventiva.

4.6. Il consulente conclude la propria analisi in merito alla validità dei titoli brevettuali puntualizzando che essa valga per i brevetti Gmm italiano ed europeo, avendo tali titoli le medesime rivendicazioni limitate. In merito alle limitazioni, il CTU ritiene, da una parte, che le caratteristiche aggiuntive siano evidenti dalla descrizione originaria del brevetto e dalle figure nn. 1-7 dello stesso, dall'altra, che esse non si estendano oltre il contenuto della domanda iniziale, ma ne riprendano particolari caratteristiche. Il Collegio aderisce alle conclusioni raggiunte dal consulente nel corso della propria relazione tecnica, e pertanto conclude che i brevetti Gmm, nelle forme finali emendate, siano integralmente validi e rispettino i requisiti di novità ed altezza inventiva.

5. La contraffazione della macchina di Terzago

5.1. La difesa di Gmm chiede l'accertamento che la macchina segatrice Easy 625 di Terzago dotata del sistema di movimentazione a ventose violi i propri titoli brevettuali. Nelle proprie memorie conclusionali aderisce alla conclusione cui è giunto il consulente ing. Giuli in merito al secondo quesito, ovvero che la segatrice Terzago Easy 625 equipaggiata con tale sistema interferisca con i



brevetti Gmm, così come limitati. Afferma che tale conclusione sia evidente alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esperita descrizione presso la sede di Terzago nel corso del procedimento cautelare. In particolare, richiama: i) l'esame compiuto dal CTU descrittore dell'esemplare di macchina in allestimento, sostenendo che si sia provato che a quest'ultimo fosse possibile applicare il gruppo ventose in contraffazione dei brevetti Gmm, ii) l'acquisto da parte di Terzago di detto gruppo ventosa a 4 figure, iii) la commissione della fornitura, l'installazione e l'adattamento di un software che consente la movimentazione del suddetto gruppo di ventose e iv) la realizzazione autonoma da parte di Terzago del supporto atto a fissare il gruppo di ventose alla macchina. Rileva che sono state visionate ed acquisite anche 34 fotografie raffiguranti un altro esemplare del macchinario Terzago dotato delle predette caratteristiche. Conclude quindi che dalla relazione di consulenza tecnica dell'ing. Giuli, dalle evidenze probatorie acquisite nel corso della descrizione e dalle fotografie emerga chiaramente che la macchina di Terzago abbinata al gruppo ventose e ai relativi accessori hardware e software interferisca con l'ambito di protezione delle proprie privative.

Parte convenuta chiede genericamente il rigetto della domanda formulata da Gmm.

5.2. La relazione di consulenza tecnica redatta dall'ing. Giuli analizza con precisione le caratteristiche della segatrice 625 Easy di Terzago, concludendo che essa ricada nell'ambito di protezione dei brevetti Gmm. Il CTU, rileva che la struttura ed il funzionamento della macchina Terzago siano chiari dalla descrizione giudiziaria, dalle fotografie che la corredano e dalle illustrazioni e spiegazioni riportate nella prima memoria tecnica di parte attrice. Egli riferisce che la segatrice Terzago sia composta da un gruppo portautensili, un gruppo manipolatore e da mezzi di presa compresi in quest'ultimo costituiti da un gruppo ventosa, i quali presentano varie particolarità descritte con minuziosa analisi dal consulente. Il CTU descrive inoltre le modalità di funzionamento della segatrice e le diverse fasi del suo metodo per la lavorazione di materiali in blocco. Alla luce di tale analisi, il CTU sostiene che vi sia contraffazione delle rivendicazioni indipendenti di prodotto e metodo 1 e 13 e che siano altresì presenti anche le ulteriori caratteristiche delle rivendicazioni 2-12, 14-17 e 18-35.

Il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte dal consulente siano convincenti (vedi in particolare la relazione alle pagine 25-29) e rileva come d'altronde parte convenuta non abbia formulato nessuna contestazione incisiva sul tema della contraffazione. Conclude, pertanto, che la segatrice Terzago equipaggiata con il sistema a ventose già menzionato ricada nell'ambito di protezione dei brevetti Gmm.



6. Entità della condotta illecita

6.1. Prima di affrontare il tema del risarcimento del danno è necessario determinare l'entità della condotta illecita tenuta da Terzago. Infatti, risulta controverso tra le parti se quest'ultima abbia venduto uno o due macchinari dotati del sistema a ventose accertato in contraffazione.

La difesa di Gmm afferma che dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese nel giudizio risulti pacifico che almeno una macchina con il sistema di ventose sia stata venduta, per il tramite del distributore belga Projectburo, a Tile & Tech BVBA e che Terzago abbia prodotto due macchine equipaggiate con tale sistema. Terzago afferma che la seconda macchina prodotta non sia mai stata venduta, mentre Gmm sostiene che dalle risultanze probatorie si possa affermare che anche la macchina venduta alla società olandese Bakker avesse tale sistema a ventose. L'attrice aggiunge che la circostanza in sé della vendita a Bakker di un macchinario non sia stata contestata da Terzago e che pertanto sia da considerare parimenti pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Parte convenuta richiama le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i. dal sig. Favero e dal sig. Rigo, i quali hanno confermato che la macchina venduta alla società olandese (per tramite della Projectburo) fosse la seconda originariamente dotata del sistema a ventose, ma che quest'ultimo fosse stato eliminato a seguito delle contestazioni da parte di Gmm. La convenuta afferma inoltre che tale circostanza risulterebbe provata dalla fattura, in particolare dall'assenza della dicitura "speciale" e dal prezzo inferiore rispetto a quella venduta con il sistema di cui è causa.

Gmm però sostiene che tali circostanze non siano affidabili, potendo essere uno stratagemma di Terzago per celare la presenza del sistema a ventose, e che le lettere di Projectburo prodotte come documenti 5 e 42 avvalorerebbero la propria tesi. Infatti, nella seconda lettera si faceva presente di aver chiesto a Terzago di non fornire più macchine dotate del sistema a ventose e di aver rispettato la richiesta di Gmm di non presentare ad una *open house* la macchina provvista del sistema a ventose. Senonché al giorno del messaggio mail la prima macchina con il sistema ventose era già stata venduta, pertanto la macchina provvista del sistema a ventose non poteva essere nessun'altra se non quella successivamente venduta a Bakker. Inoltre, la difesa di Gmm rileva, da una parte, che la differenza del prezzo fosse minima e che altre macchine vendute da Terzago senza detto sistema avessero un prezzo maggiore, dall'altra, che Terzago non abbia dato nessuna prova che la seconda macchina dotata del sistema a ventose sia stata distrutta né che questo non sia stato venduto alle predette società straniere.

La difesa di Terzago sostiene invece che Gmm non abbia fornito nessuna prova della vendita di una seconda macchina dotata del sistema a ventose e che i documenti 5 e 42, unitamente alle dichiarazioni del sig. Riga, provverebbero il contrario. Afferma infatti che in tale documentazione è contenuta la conferma di Projectburo di aver venduto una sola macchina Easy 625 dotata del sistema di



movimentazione (quella di cui alla fattura n. 23 e che la seconda (vedi fattura documento 85) sia stata venduta priva di tale sistema a fronte della notifica del ricorso per descrizione.

6.2. Il Collegio prende atto che la Terzago abbia prodotto due macchine equipaggiate con il sistema a ventose in contraffazione e che ne sia stata venduta almeno una. Tali circostanze risultano pacifiche poiché non oggetto di contestazione da parte della convenuta e, al contrario, ammesse durante l'interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i., raccolto all'udienza del 19 novembre 2014 dal sig. Francesco Favero, amministratore unico della Terzago, e dal sig. Giovanni Rigo, responsabile del settore commerciale della stessa.

Con riguardo alla seconda macchina equipaggiata con il sistema a ventose, il Collegio ritiene che dagli atti prodotti in causa risultino convincenti gli argomenti formulati da Gmm. Sebbene i soggetti sottoposti ad interrogatorio formale e la lettera di Projectburo prodotta sub documento 42 dichiarino che sia stata venduto un solo macchinario con il sistema a ventose, tali affermazioni sono smentite dalla produzione in atti. Infatti, nella missiva del 20 settembre 2012 (prodotta sub documento 5) la Projectburo riferisce all'avvocato Canu per la Gmm la propria intenzione di non esporre la macchina dotata del sistema a ventose durante il suo evento *open house* del 21 e 22 settembre 2012. Tale messaggio indica chiaramente che la Projectburo era in quel momento in possesso della macchina dotata del predetto sistema, considerato che il contenuto di detta lettera mira appunto ad informare circa la decisione di non esporre tale macchina corredata dal sistema di cui si controverte. Tuttavia, dalle fatture 23 e 85 risulta che la macchina pacificamente equipaggiata con il sistema in contraffazione sia stata consegnata alla società Tile & Tech in data 1 marzo 2012 (vedi fattura 23), mentre quella consegnata a Projectburo a inizio settembre, con precisione in data 12 settembre 2012, sia stata quella che Terzago afferma fosse priva del sistema a ventose (vedi fattura 85). Il messaggio di cui al documento 5, pertanto, non può che riferirsi alla seconda macchina. Non risultano convincenti in senso contrario gli argomenti spesi dalla convenuta con riguardo alla dicitura "*special*" presente solo nella fattura 23 ed al prezzo leggermente superiore indicato in questa rispetto a quello della fattura 85. Infatti tale dicitura è apposta dalla Terzago e non può formare oggetto di prova, mentre la circostanza del prezzo perde qualsiasi valenza indiziaria a fronte di prezzi anche notevolmente superiori indicati in diverse fatture relative alla macchina di Terzago sprovvista del sistema a ventose, come per esempio la fattura 58. Più persuasivo appare quanto sostenuto da parte attrice, ossia che ove Terzago avesse realmente eliminato il sistema a ventose dalla macchina, la stessa avrebbe potuto facilmente provare tale eliminazione, come invece non ha fatto.

Il Collegio dunque conclude che i macchinari provvisti del sistema in violazione dei titoli di Gmm commercializzati da Terzago siano stati due.



7. Il risarcimento del danno

7.1. Parte attrice chiede un risarcimento del danno, da stabilire anche per equità, pari a €. 210.524,92. Infatti, sostiene che per via della condotta processuale di Terzago non sia stato possibile fare piena luce riguardo all'entità della condotta contraffattiva avversaria e si debbano di conseguenza operare le debite presunzioni, anche, nel caso, mediante il calcolo equitativo e valorizzando gli elementi indiziari a disposizione. In relazione al danno emergente indica i seguenti ammontari: i) le spese effettuate per il conseguimento delle privative brevettuali, pari a €. 36.925,62 (docc. 36-39); ii) i costi di Gmm per la ricerca e sviluppo dell'invenzione e per la prototipizzazione e industrializzazione dello stesso, pari ad €. 318.709 (doc. 34), e di cui si chiede di tenere conto, in virtù della solo parziale vanificazione degli stessi, in una percentuale indicata nel 10% (€. 31.871); iii) le spese promozionali e pubblicitarie sostenute da Gmm (docc. 17-32 e doc. riepilogativo 33), pari a €. 218.047 per la privativa di cui è causa e ad €. 359.071 per la partecipazione a fiere di settore, di cui chiede parimenti il 10% (€. 57.712); iv) gli oneri sostenuti per difendere le proprie privative, che si chiede siano quantificati in via equitativa nella somma di €. 16.500, comprendente quanto già liquidato al CTU pari al 50% del suo compenso per il processo ordinario (€. 5.283,20 oltre IVA) e al 100% del compenso liquidato in sede di procedimento cautelare (€. 1.539,20).

Per quanto riguarda il lucro cessante, afferma di aver documentato la perdita di una vendita (doc. 11) per un macchinario offerto ad €. 151.095 a Bakker. Dunque chiede che, facendo riferimento al numero di macchinari venduti da Terzago (2) e ad un fatturato pari a €. 150.000, si stimi prudenzialmente una perdita di utile pari ad €. 60.000, calcolati usando come MOL (margine operativo lordo) il 20% (a fronte di un normale MOL per macchine industriali pari a più del 40%). In subordine chiede sia calcolato il compenso per equa royalty (10%) sul fatturato che avrebbe prodotto la titolare, pari ad €. 30.000, ovvero su quello realizzato da Terzago (docc. 23 e 85) e quindi con un equo compenso pari a €. 16.940. In alternativa al lucro cessante, chiede si applichi l'art. 125 comma 3 c.p.i., utilizzando un MOL del 40%, che porterebbe per entrambe le macchine all'importo di €. 67.670. L'importo totale richiesto di €. 210.524,92 è la somma tra il danno emergente e la retroversione degli utili, come sopra calcolati.

7.2. Terzago contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice, affermando che non abbia provato il nesso causale relativo ai danni lamentati. Afferma che non vi sia alcuna prova della perdita di utili per la mancata vendita della macchina Gmm a Bakker, visto che, al contrario, in causa si è provato – a suo dire – che la macchina di Terzago venduta a Bakker non avesse il sistema a ventose di cui Gmm lamenta la contraffazione. Contesta le richieste relative al danno emergente, sostenendo che non siano provate. Afferma che le fatture prodotte ai docc. 36-39 non possano essere prese in considerazione



perché relative a prestazioni aventi ad oggetto in parte la domanda di brevetto europeo e in parte la domanda per la procedura internazionale di PCT. Afferma che non sia possibile operare una liquidazione equitativa perché non è dimostrata la causazione del danno e poiché non ricorrono le difficoltà probatorie richieste per simile criterio liquidatorio. Infine per la retroversione degli utili, afferma che parte attrice non abbia provato l'esatta quantità di questi, elemento necessario per tale domanda. Afferma che il MOL indicato da parte attrice sia arbitrario e che nell'eventuale risarcimento del danno andrebbe tenuto conto che solo il sistema a ventose risulta in contraffazione dei diritti di Gmm e che pertanto quest'ultima avrebbe dovuto provare l'incidenza di un simile sistema sull'intera macchina di Terzago.

7.3. Il Collegio ritiene che il risarcimento del danno non possa essere liquidato nella somma totale indicata da parte attrice, ma che debba essere quantificato come segue. Per quanto riguarda il danno emergente, le spese sostenute per il conseguimento delle private brevettuali (provate dai documenti 36-39 di parte attrice) sono ridotte, riguardando anche titoli brevettuali non italiani, in via equitativa nella misura di 1/5 e pertanto ammontano a totali €. 7.385,00 (€. 36.926,62 : 5). Le spese di ricerca e sviluppo (documento 34) e quelle relative alla promozione del prodotto e alla partecipazione a fiere del settore (documenti 17-33) sono diminuite in via equitativa ad 1/20 in virtù della bassa incidenza della violazione posta in essere da Terzago rispetto all'intera produzione di Gmm e della conseguente limitata vanificazione degli investimenti di Gmm (anche in considerazione del numero comunque limitato delle macchine in contraffazione emesse sul mercato da Terzago). La somma liquidata per tali voci risulta quindi essere di totali €. 44.791,00 ($[318.709 + 218.047 + 359.071] / 20$). Per le spese di CTU sostenute nel corso del procedimento cautelare e di merito viene disposto il rimborso a titolo di spese del procedimento.

Sotto il profilo del lucro cessante, il criterio più appropriato nel caso di specie è quello della retroversione degli utili. Infatti, il documento 11 di parte attrice non è sufficiente a provare che ad ogni macchina con il sistema a ventose venduta da Terzago abbia corrisposto una macchina non venduta da Gmm. Esso sembra riferirsi ad una richiesta di preventivo presentata dalla società Bakker, ma non ne può derivare automaticamente che tale società in mancanza del macchinario Terzago avrebbe effettivamente acquistato quello di parte attrice. Inoltre, manca qualsiasi riferimento al primo macchinario con il sistema a ventose venduto dalla società convenuta. Il criterio indicato dall'attrice in subordine, ovvero quello della royalty ragionevole, risulta infine pervenire ad una quantificazione del danno inferiore a quello della retroversione degli utili in entrambe le ipotesi per detta royalty ragionevole prospettate da parte attrice, donde si dovrà applicare il criterio di cui all'art. 125, comma 3, c.p.i.. Nell'applicazione di tale criterio, il margine operativo lordo che il Collegio ritiene più



appropriato, in considerazione di quanto ritenuto in casi analoghi e anche in virtù del fatto che la contraffazione sia stata limitata al sistema a ventose e non all'intera macchina, è quello del 20% già indicato da parte attrice. L'importo liquidato a tale titolo per entrambe le macchine viene calcolato sulla somma dei prezzi a cui queste sono state vendute (come indicati nelle fatture 23 e 85) moltiplicata per la suddetta percentuale di MOL, e risulta essere quindi di complessivi €. 33.880,00 ($[86.000 + 83.400] \times 20\%$).

In conclusione, il Collegio quantifica il risarcimento del danno nella somma complessiva di €. 86.056,00, sottoposta a rivalutazione monetaria con riferimento agli indici Istat del costo della vita e agli interessi al tasso legale a far tempo dal 1° giugno 2012 (data intermedia fra le due vendite dei macchinari) sulla somma via via rivalutata anno per anno, oltre agli ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

8. Gli ulteriori provvedimenti richiesti

In virtù dell'accertata contraffazione, il Collegio accoglie gli ulteriori provvedimenti richiesti da parte attrice.

Dispone quindi l'inibitoria in via definitiva nei confronti di Terzago di qualsiasi ulteriore attività di produzione, importazione, esportazione, promozione, offerta in vendita, commercializzazione e utilizzazione, del macchinario modello Easy 625 equipaggiato con il sistema di movimentazione a ventose in contraffazione, come descritto sopra. Ordina il ritiro dal commercio di detti sistemi ove montati su macchinari dalla medesima Terzago venduti o attualmente offerti in vendita e la distruzione dei sistemi contraffattivi ancora in possesso della convenuta, nonché dei materiali promozionali e pubblicitari contenenti detti sistemi. Fissa una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione, e per ogni eventuale violazione successivamente constatata, rispettivamente in misura di €. 500,00 ed €. 20.000,00.

Viene disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, nelle forme e nei modi specificati nel dispositivo.

Infine, in virtù della soccombenza di parte convenuta, quest'ultima è altresì condannata alla rifusione delle spese processuali della presente causa e del procedimento cautelare, nonché al pagamento integrale delle spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa (per il giudizio di merito ad €. 6.500,00 oltre ad accessori di legge e ad un rimborso spese di €. 700,00, e per il procedimento cautelare ad €. 1.480,00, oltre accessori di legge).

Le spese legali sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura complessiva di €. 9.030,40 per il procedimento cautelare (di cui €. 7.625,00 oltre spese forfettarie per compensi e €. 261,65 per spese vive), e nella misura complessiva di €. 23.464,00 (di cui €. 18.560,00 oltre spese forfettarie per



compensi ed €. 2.120,00 per spese vive) per il giudizio di merito, comprensive di spese forfetarie, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa "A" del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:

rigetta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione formulata da Gmm s.p.a.;

accerta e dichiara che il brevetto italiano 1399931 e la porzione italiana del brevetto europeo EP 2571651 sono integralmente validi;

accerta e dichiara che la macchina segatrice Easy 625 della Terzago Macchine s.r.l. nella versione indicata in motivazione ricade nell'ambito di protezione del brevetto italiano 1399931 e della porzione italiana del brevetto europeo EP 2571651;

accerta e dichiara che la Terzago Macchine s.r.l. ha prodotto e venduto due macchine segatrici provviste del sistema accertato in contraffazione;

dispone l'inibitoria nei confronti della Terzago Macchine s.r.l. di qualsiasi ulteriore attività di produzione, importazione, esportazione, promozione, offerta in vendita, commercializzazione e utilizzazione, del macchinario modello Easy 625 equipaggiato con il sistema di movimentazione a ventose in contraffazione come descritto in motivazione;

ordina il ritiro dal commercio di detti sistemi ove montati su macchinari dalla Terzago venduti o attualmente offerti in vendita e la distruzione dei sistemi contraffattivi ancora in possesso della convenuta, nonché dei materiali promozionali e pubblicitari contenenti detti sistemi, a cura e spese della stessa convenuta entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

fissa la penale di €. 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione, e di €. 20.000,00 per ogni eventuale violazione successivamente constatata;

condanna la Terzago Macchine s.r.l. al pagamento del risarcimento del danno in favore di Gmm s.p.a., quantificato nella somma complessiva di € 86.056,00, oltre alla rivalutazione monetaria con riferimento agli indici Istat del costo della vita ed agli interessi al tasso legale a far tempo dal 1° giugno 2012 sulla somma via via rivalutata anno per anno, oltre agli ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;

ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" per una volta, a caratteri doppi del normale, a cura e spese della convenuta e, in caso di inottemperanza entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'attrice, con diritto a ripeterne le spese presso la convenuta;



condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della Gmm s.p.a., spese liquidate per la fase cautelare nella somma complessiva €. 9.030,40; per il presente giudizio di merito, nella somma complessiva €. 23.464,00, il tutto oltre agli accessori di legge;

condanna la Terzago Macchine s.r.l. al pagamento integrale dei compensi in favore del CTU, ing. Giuli, come già liquidati nel corso delle procedure;

manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi del comma 8° dell'art. 122 c.p.i..

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 giugno 2015.

Il Presidente Estensore

(Dott. Marina Anna Tavassi)

