

N.R.G. 13626/2010



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEDIZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

SEZIONE "A" CIVILE

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

dott.ssa Marina Tavassi	Presidente
dott.ssa Alessandra Dal Moro	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **13626/2010** promossa da:

PROFIL VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & CO KG, con il patrocinio dell'avv. TORNATO ALBERTO

ATTORE IN RIASSUNZIONE

contro

CIMA -Compagnia Italiana Molle Acciaio- S.p.A., con il patrocinio dell'avv. CARTELLA MASSIMO e dell'avv. CARTELLA GABRIELE

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.12.2015 che si intendono qui integralmente riportate.

OGGETTO: azione di contraffazione di brevetto per invenzione industriale, inibitoria, risarcimento del danno, pubblicazione.



1. Le vicende processuali

Nel giudizio in riassunzione promosso da Profil Verbindungstechnik GmbH & Co. KG (di seguito Profil) nei confronti di CIMA - Compagnia Italiana Molle Acciaio- S.p.A. (di seguito Cima), con pronuncia parziale n. 3469/2013 resa in data 17.1.2013 questo Tribunale ha così provveduto:

1) ha accertato e dichiarato la contraffazione da parte di Cima della frazione italiana del brevetto europeo EP 1.116.891 di titolarità di Profil, mediante la produzione e la commercializzazione, dei dadi a rivettare oggetto di lite;

2) ha inibito a Cima ogni ulteriore produzione, pubblicizzazione e commercializzazione dei dadi a rivettare di cui al punto 1) interferenti con la frazione italiana del brevetto europeo EP 1.116.891;

3) ha fissato una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'inibitoria di cui al punto sub 2) oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della pronuncia;

4) ha dichiarato l'estinzione della domanda di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 1.116.891 per mancata tempestiva riassunzione;

Infine, ha disposto la remissione della causa in istruttoria per la determinazione del *quantum* risarcibile, ritenendo indispensabile procedere all'esame delle scritture contabili redatte dalla convenuta e rimettendo al giudice istruttore ogni valutazione per l'ingresso di una eventuale CTU contabile.

Rimessa dunque la causa sul ruolo, si è costituita Cima, con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia, ed è stato dato ingresso ad una consulenza contabile al fine di quantificare i pregiudizi lamentati dall'attrice. In data 5.3.2015 il Giudice, su richiesta del CTU, ha



prorogato fino al 8.6.2015 il deposito del proprio elaborato peritale, al fine di consentire alle parti un tentativo di conciliazione, non andato a buon fine.

All'esito, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 1.12.2015 la causa è stata rimessa in decisione.

2. Il risarcimento del danno

2.1. Il lucro cessante: gli esiti della CTU

L'indagine contabile disposta ai fini della quantificazione del danno patito dall'attrice (la quale non ha chiesto, si ricorda, la retroversione degli utili) ha esaminato distinti archi temporali corrispondenti alle vicende amministrative ed alle diverse fasi giudiziarie nelle quali si è articolata la lite.

Per accordo delle parti, l'esame della documentazione contabile doveva estendersi dal 1.1.2003 al 31.12.2013; tuttavia Profil ha depositato i proprio dati per un periodo più limitato, ossia dal 1.10.2004 al 30.6.2013.

Ciò premesso, il CTU ha concluso che:

- il numero totale delle res contraffattorie corrisponde a 69.827.115 unità, vendute al prezzo medio unitario di € 0,06; ciò ha consentito a Cima di conseguire un fatturato complessivo di € 4.242.831,00 ed un utile di € 848.566,00;
- l'utile perduto da Profil per l'intero periodo compreso dal 1.1.2003 al 31.12.2013 (calcolato in via presuntiva per gli archi temporali non coperti da riscontri documentali forniti dall'attrice) corrisponde ad € 2.042.163,00, mentre nel frattempo Cima ha realizzato un utile sulle vendite non sostitutive di quelle di Profil pari ad € 256.603,00;
- l'utile perduto da Profil nel periodo compreso tra il 1.10.2004 ed il



30.6.2013 (ovvero il periodo nel quale sono state invece prodotte le scritture contabili di entrambe le parti) corrisponde ad € 1.622.982,00 mentre Cima ha realizzato un utile sulle vendite non sostitutive di quelle di Profil pari ad € 377.388,00.

2.1.1. Le eccezioni della convenuta

Ciò premesso, ai fini della concreta liquidazione del danno occorre esaminare le eccezioni della convenuta la quale ha eccepito:

- la mancata prova del danno nei periodi temporali non coperti dalle scritture contabili di Profil, in quanto dalla stessa non depositate nell'ambito dell'indagine tecnica. Tale eccezione è fondata, considerato l'onere probatorio posto a carico dell'attore secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e nella cui disponibilità esclusiva peraltro si trovavano tali fonti di prova. Questa carenza a giudizio del Collegio non può del resto essere superata attraverso una valutazione probabilistica compiuta dal CTU, sulla base degli utili perduti effettivamente accertati nelle altre frazioni temporali coperte dalle scritture di Profil. Dunque: il ristoro per lucro cessante va limitato all'arco temporale compreso tra il 1.10.2004 ed il 30.6.2013.

Del resto, per completezza, sussistono ulteriori ragioni per non concedere il risarcimento quantomeno per il periodo compreso tra il 1.1.2003 ed il 23.2.2004, data di notifica del primo atto di citazione: in quest'ultimo non è rinvenibile alcun accenno a pretese risarcitorie anteriori alla proposizione della domanda, che si estendano quindi dall'anno 2003 fino ai primi mesi del 2004. In mancanza, il pregiudizio patito da Profil andrebbe



comunque computato a partire dalla data della notifica dell'atto di citazione;

- la carenza del nesso causale attesa la non perfetta sostituibilità dell'offerta di Cima rispetto a quella di Profil.

La convenuta ha in particolare sottolineato:

- di operare sul mercato acquistando all'esterno la totalità dei semilavorati (dadi grezzi) e la maggior parte delle lavorazioni (trattamenti e finiture), con conseguenti minori margini di utili rispetto a Profil;
- di vendere anche quantitativi minimi di prodotti, non di interesse per l'attrice la quale, società leader del mercato, non avrebbe la convenienza ad operare attraverso la fornitura alla clientela di lotti di ridotta dimensione;
- di non possedere le capacità produttive per soddisfare le esigenze dei grandi clienti di Profil;
- di vantare una diversità merceologica della gamma di prodotti rispetto a quelli di Profil;
- di essere un "completatore di gamma" e di rivestire un ruolo di secondo fornitore.

Tale critica è stata solo in parte riscontrata dal CTU, il quale ha accertato che, ad una variazione del volume di vendite di Cima, è corrisposto un andamento quasi completamente inverso di quelle di Profil. Analogamente, ad ogni variazione del prezzo di vendita di Cima si è registrato un andamento quasi completamente inverso dei prezzi di vendita a clienti comuni da parte dell'attrice, mentre quanto ai clienti non comuni la corrispondenza inversa si è rivelata più blanda. In conclusione: durante il periodo indagato, le vendite di Cima sono



risultate sostitutive di quelle di Profil in misura assai rilevante ed hanno generato una corrispondente depressione dei prezzi di vendita di Profil, quantomeno in relazione ai clienti comuni.

Quanto invece ai clienti non comuni, si può ritenere che una parte delle vendite di Cima non sarebbe mai stata realizzata da Profil, per le ineliminabili diversità delle strutture, commerciali e distributive, delle due società concorrenti.

Attesa dunque la differenza in termini di dimensioni imprenditoriali, unita alla capacità di Cima di realizzare anche prodotti marginali (dotati, ad esempio, di misure fuori dagli standard) e di effettuare consegne in tempi molto brevi per i clienti situati sul territorio italiano, la convenuta ha potuto rispondere, quantomeno in parte, ad esigenze del mercato non soddisfabili da Profil.

In via presuntiva, ed a titolo esemplificativo, il CTU ha ritenuto che su 100 pezzi venduti da CIMA a clienti comuni, 80 sono stati sottratti a Profil, mentre su 100 pezzi venduti a clienti non comuni da parte della convenuta, solo 70 sono stati sottratti all'attrice.

La clientela rifornita da Cima e non raggiungibile da Profil corrisponde in media ad una percentuale compresa tra il 20% ed il 30% rispetto al totale del parco clienti della convenuta: dall'utile perduto da Profil, il Tribunale ritiene dunque di scomputarne una frazione media pari al 25%, giacché non causalmente riconducibile alla condotta di Cima, come di seguito;

- la mancanza di dolo o colpa, tenuto conto delle peculiari vicende nelle quali si è snodato il processo.

La convenuta ha in particolare negato ogni connotazione soggettiva della propria condotta, in via alternativa e



subordinata, nei seguenti tre lassi temporali:

a) dal 13.6.2006 (data di pubblicazione della prima sentenza di questo Ufficio -la n.7018/06- che aveva dichiarato la nullità del brevetto di Profil) al 13.3.2013 (data di pubblicazione della seconda sentenza -la n.3469/2013- resa del Tribunale che, a seguito di annullamento della Corte D'Appello, ha invece dichiarato la contraffazione). In tale arco temporale, a giudizio della convenuta la propria condotta non potrebbe essere ritenuta né colposa né tantomeno dolosa, avendo la stessa confidato nella dichiarazione di nullità del trovato di controparte compiuta dall'autorità giudiziaria;

b) quantomeno dal 13.6.2006 -data della citata prima pronuncia del Tribunale- al 6.7.2009 -data di pubblicazione della sentenza di annullamento della pronuncia di primo grado-; e ciò per considerazioni analoghe a quelle indicate al punto sub. 1;

c) infine, sempre via gradata, dal 4.11.2004 -data della proposizione da parte di CIMA dell'opposizione avanti ad EPO, ritenuta dall'Ufficio ammissibile- al 17.5.2011 -data in cui la Divisione d'Appello ha rigettato l'opposizione- la pendenza del contenzioso in sede amministrativa consentirebbe infatti di ritenere la condotta di Cima in buona fede.

Sul punto, appare tuttavia pertinente la censura della difesa Profil, la quale ha sottolineato che l'eccezione è stata sollevata tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; in effetti Cima nella prima fase processuale è rimasta contumace, costituendosi solo all'esito della remissione della causa sul ruolo per la determinazione del danno, a seguito della pronuncia sull'an, quando il *thema decidendum* e *probandum*



erano ormai stati definitivamente cristallizzati.

In particolare, a fronte della presunzione di colpa prevista ex lege a carico del contraffattore, quest'ultimo può certamente dimostrare la propria buona fede: si tratta tuttavia questa di eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio, giacché non ricollegata ad interessi di natura pubblicistica (anche in senso lato, quali ad esempio invece l'eccezione di giudicato), i quali soltanto consentono di superare i termini decadenziali sopra citati;

- il minor margine di utile che secondo la convenuta sarebbe conseguibile da Cima dalla vendita dei dadi litigiosi: i margini indicati dal CTU non rappresenterebbero infatti la reale redditività dei prodotti, dovendosi innanzitutto dedurre ulteriori costi pari al 2-3% del fatturato per *"costi specifici diretti non connessi alla produzione quali provvigioni e costi diretti amministrativi e commerciali"* e un'ulteriore frazione del 6% per *"la significativa incidenza delle perdite su crediti"*. Parte attrice ha al contrario rilevato che la marginalità evidenziata nella consulenza d'ufficio sarebbe eccessivamente bassa in quanto *"usualmente ottenuta da una società di trading piuttosto che da una società produttrice. Anche volendo ammettere che alcune lavorazioni siano eseguite all'esterno dell'azienda si deve ritenere che la redditività marginale di CIMA non potesse essere inferiore al 30%"*.

Osserva in proposito il Tribunale che il CTU ha correttamente ritenuto che la produzione di dadi a rivettare attraverso controterzisti rende coerente il margine di utile più basso a favore



di Cima indicato nella propria perizia. Non sussistono tuttavia elementi per scendere oltre tale limite, non essendovi prova degli altri costi che avrebbero ulteriormente abbattuto la reale redditività dei prodotti di cui è causa (cfr. pag. 8 della perizia). La censura va dunque disattesa.

2.1.2. La quantificazione del lucro cessante

Pertanto, partendo dagli utili incrementali perduti da Profil nel periodo intercorrente tra l'1.10.2004 ed il 30.6.2013 -ammontanti ad € 1.622.932,00- e sottratta dagli stessi la frazione del 25% (corrispondente al quantitativo di prodotti non sostitutivi) si perviene alla somma di € 1.217.199,00 da riconoscere a titolo di lucro cessante a favore di Profil; e ciò oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

2.2. Il danno emergente

Le ulteriori voci di danno emergente di cui è chiesta la liquidazione negli scritti difensivi finali -con particolare riguardo alla perdita di valore del brevetto ed alle spese sostenute per la sua difesa- non sono state allegate, neppure sommariamente, né nell'atto di citazione che ha dato avvio al presente giudizio né nella comparsa di riassunzione ex art. 353-354 c.p.c., a seguito della citata sentenza di annullamento della Corte d'Appello.

Del resto, non è stata fornita in concreto la prova di tali ulteriori pregiudizi: e ciò con riguardo sia ai lamentati esborsi effettuati per la difesa del brevetto (altre e diverse rispetto alle spese di lite) sia alla ritenuta perdita di valore del brevetto.

3. Il comando giudiziale ed il governo delle spese

Il risarcimento del danno viene quindi liquidato a favore dell'attrice



nell'importo sopra indicato.

Merita accoglimento la domanda di pubblicazione della sentenza nei termini di cui in dispositivo, attesa la durata della condotta posta in essere da parte convenuta e tenuto conto della natura, anche riparatoria, in forma specifica di questo rimedio.

Va invece rigettata la domanda di assegnazione in proprietà a favore di Profil dei macchinari impiegati per la produzione dei beni contraffattori, giacché Cima non produce direttamente i dadi a rivettare, affidando la loro realizzazione ai terzi. Va altresì respinta la domanda di assegnazione dei prodotti contraffattori: in mancanza di un provvedimento di sequestro, non vi è neppure prova della loro attuale esistenza, anche per minimi quantitativi, presso Cima (cfr. in proposito Trib. Milano, 5.10.1998). Del resto la convenuta ha dichiarato di essersi approvvigionata, a partire dal settembre 2013, da Profil, circostanza questa non contestata dall'attrice.

A carico della convenuta, integralmente soccombente, vanno poste le spese dell'intero giudizio, articolatosi in due scansioni processuali, la prima delle quali conclusasi con pronuncia parziale sull'an e la seconda, quella attuale, avente ad oggetto il *quantum*.

Infine, anche le spese della perizia tecnica vengono integralmente poste a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Profil Verbindungstechnik GmbH & Co. KG contro CIMA -Compagnia Italiana Molle Acciaio - S.p.A. con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17.2.2010, ogni altra domanda e eccezione disattesa e rigettata, a seguito della sentenza parziale n.3469/2013 resa in data 17.1.2013, così provvede:



