

N.R.G. 7261/2008



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE 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 Alima Zana	Giudice estensore
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice a latere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **37261/2008** promossa da:

**SAMSUNG ELECTRONICS Co. Ltd** con il patrocinio degli avv.ti ALFIO RAPISARDI, CARLO GINEVRA, ALBERTO IMPRODA, BACCARELLI MONIA e BREGA CRISTIANA



**SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.**, con il patrocinio degli avv.ti.

ALFIO RAPISARDI, CARLO GINEVRA, ALBERTO IMPRODA, BACCARELLI MONIA e  
BREGA CRISTIANA

-attori in nullità e convenuti in contraffazione-

CONTRO

**HOP MOBILE S.R.L.**, con il patrocinio dell'avv.to prof. CESARE GALLI e  
degli avv.ti FRANCESCO BRAGA, MARIANGELA BOGNI E CATERINA PASCHI

E CONTRO

**FALLIMENTO EKO MOBILE S.r.l.** con il patrocinio dell'avv.to prof.  
CESARE GALLI e degli avv.ti FRANCESCO BRAGA, MARIANGELA BOGNI e  
CATERINA PASCHI

-convenuti in nullità ed attori in contraffazione-

CONCLUSIONI:le parti hanno concluso come da rispettive conclusioni  
rassegnate in data 16.9.2015, da intendersi qui integralmente  
richiamate

OGGETTO: domanda di nullità di brevetto per invenzione industriale,  
concorrenza sleale per denigrazione, risarcimento del danno; domanda  
riconvenzionale di contraffazione, inibitoria, risarcimento del  
danno, pubblicazione e misure accessorie, domanda di concorrenza  
sleale per appropriazione di pregi, pubblicità ingannevole e  
contrarietà alla correttezza professionale.



## ***1. Le vicende processuali***

### ***1.1. Il procedimento cautelare ante causam introdotto Hop Mobile s.r.l. (n.r.g. 31948/08)***

Con ricorso cautelare ante causam depositato in data 5.5.2008, Drin.it Italia s.r.l. (oggi Hop Mobile s.r.l., di seguito solo Hop Mobile), titolare del brevetto italiano IT n. 1.327.335, relativo ad un "terminale telefonico multinumerico", invocava la tutela urgente contro Samsung Electronics Italia s.p.a. (di seguito solo Samsung Italia), in qualità di soggetto che importava ufficialmente in Italia un telefono -"SGH-D880"- realizzato attraverso l'implementazione non autorizzata della tecnologia oggetto del citato titolo.

Parte ricorrente chiedeva quindi, previo accertamento della contraffazione, l'inibitoria assistita da penale, il sequestro e la pubblicazione.

Nel procedimento venivano coinvolti anche tre rivenditori dei cellulari Samsung.

Interveniva anche Eko Mobile s.r.l. (oggi Fallimento Eko Mobile s.r.l., di seguito Eko Mobile) licenziataria del brevetto, proponendo le medesime domande della ricorrente.

Si costituivano le resistenti, chiedendo invece il rigetto.

Nel corso del procedimento, veniva ammessa una consulenza tecnica d'ufficio, che concludeva per la validità e per la contraffazione del brevetto azionato.



Con ordinanza resa in data 30.12.2008, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, concedeva l'inibitoria assistita da penale ed il sequestro del telefono SGH-D880 e della documentazione tecnica, dando ingresso all'interrogatorio formale del legale rappresentante di Samsung Italia.

**1.2. Il giudizio di merito instaurato da Samsung Italia (n.r.g. 37261/2008)**

Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2008, Samsung Italia conveniva Hop Mobile ai fini della dichiarazione di nullità del citato brevetto IT '335 e della dichiarazione di non contraffazione del telefono cellulare SGH-D880 (n.r.g. 37261/2009).

Parte attrice chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella svolta in sede cautelare.

Si costituiva Hop Mobile, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di Samsung Italia per contraffazione e per concorrenza sleale, con le pronunce conseguenti di inibitoria assistita da penale, pubblicazione e condanna al risarcimento del danno.

Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta estendeva la propria domanda riconvenzionale di contraffazione ai modelli Samsung SGH-D780, SGH-D980 e B5702. Samsung Italia eccepiva che tali modelli non erano mai stati, direttamente o indirettamente, importati sul territorio italiano dal Gruppo Samsung.



Il G.I. disponeva l'esibizione a carico di Samsung Italia dei documenti di acquisto e vendita dei telefoni cellulari D780, D980 e B5702, riservandosi di estendere la consulenza ai prodotti Samsung D780, D980 e B5702 all'esito dell'esibizione.

Il nuovo C.T.U. nel frattempo nominato confermava la validità del brevetto IT '335 e la contraffazione del telefono Samsung SGH-D880.

**1.3. Il giudizio di merito istaurato da Hop Mobile ed Eko Mobile (n.r.g. 11705/2009)**

Nel frattempo, in data 6.2.2009 veniva instaurato da Hop Mobile ed Eko Mobile il giudizio di merito susseguente alla fase cautelare, non solo nei confronti degli originari resistenti (Samsung Italia ed i tre rivenditori coinvolti), ma anche nei confronti di Samsung Electronics Co. Ltd. (di seguito Samsung Corea) e di numerosi altri soggetti- precisamente altri 34- che risultavano essere coinvolti a vario titolo nella commercializzazione dei prodotti litigiosi.

Le attrici chiedevano preliminarmente la riunione con la causa sopra menzionata (n.r.g. 37261/08) e, nel merito, l'accertamento dell'interferenza dei telefoni cellulari Samsung modelli "SGH-D780", "SGH-D880", "SGH-D980" e "B5702", nonché di atti di concorrenza sleale per denigrazione, pubblicità ingannevole e scorrettezza professionale; con le conseguenti pronunce di risarcimento del danno, ordine di ritiro dal commercio, assegnazione in proprietà dei medesimi, inibitoria assistita da una penale e pubblicazione del provvedimento.



Si costituivano le convenute Samsung Italia e Samsung Corea, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e insistendo nella nullità del brevetto azionato. Svolgevano altresì domanda riconvenzionale per condotte di concorrenza sleale per denigrazione. Nel corso del giudizio, veniva autorizzata la chiamata di numerosi terzi, giacché molte delle società originariamente convenute esercitavano nei confronti dei rispettivi danti causa azioni di manleva: seguivano quindi alcune udienze per accertare l'integrazione del contraddittorio e la dichiarazione di contumacia dei convenuti e dei terzi chiamati non costituiti.

#### ***1.4. Lo svolgimento successivamente alla riunione***

Con ordinanza del 6 giugno 2011 venivano riunite le due cause citate (n.r.g. 37261/2008 e n.r.g. 11705/2009) ed assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Veniva quindi disposta una terza consulenza tecnica d'ufficio, per garantire anche ai soggetti che non erano parte del primo giudizio il contraddittorio tecnico: il perito dell'ufficio confermava la validità del brevetto IT '335 e la contraffazione del telefono Samsung SGH-D880 nonché dei telefoni Samsung SGH-D780, C6112, B7722. Il C.T.U. dava atto dell'impossibilità di svolgere le prove di funzionamento dei cellulari modello C3212 e SGH-D980 e B5702.

Veniva quindi dato ingresso ad una consulenza tecnica contabile d'ufficio per la quantificazione del risarcimento del danno subito da Eko Mobile ed Hop Mobile.



Depositata la relazione finale, il G.I. invitava senza esito le parti ad una soluzione transattiva.

Con ordinanza resa in data 6.5.2015 il G.I., dato atto che nel processo era coinvolto un numero elevato di parti processuali (oltre cinquanta), che tra di loro avevano anche proposto domande a cascata e trasversali, situazione che avrebbe reso assai gravoso e difficoltoso un attento esame di ciascuna delle singole posizioni, disponeva la separazione delle cause contro gli altri convenuti e terzi chiamati da quelle tra Hop Mobile ed il Fallimento Eko Mobile s.r.l., da una parte, e Samsung Italia s.p.a. e Corea dall'altra.

In data 16 settembre 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni: la difesa Samsung chiedeva la discussione orale della causa, che veniva celebrata innanzi al Collegio in data 17.3.2016.

All'esito, il Tribunale si riservava la decisione.

## **2. Il titolo azionato da Hop Mobile ed Eko Mobile**

### **2.1. Il brevetto IT '335**

Come accennato, oggetto della controversia è il brevetto per invenzione industriale italiano IT '335 recante il titolo "*terminale telefonico multinumerato*": esso è stato depositato a nome di G.S.G., GLOBAL SERVICE GROUP S.r.l., in data 22 novembre 2001 ed è stato successivamente ceduto a Drin.it Italia s.r.l., divenuta nel corso del giudizio Hop Mobile. Il titolo è stato concesso in data 11 maggio 2005 (doc. 4, all. 1 di parte attrice).

Nell'ambito della categoria dei cellulari c.d. DUAL SIM, idonei cioè a supportare due schede telefoniche, già noti alla tecnica, il



trovato insegna a realizzare un telefonino nel quale sia possibile incrociare una qualsiasi scheda SIM - mediante assegnazione- ad un qualsiasi modulo integrato di ricetrasmisione presente nel telefono cellulare.

Scopo dell'invenzione è infatti quello di realizzare un terminale telefonico che consenta ad un utente la contemporanea gestione del collegamento a più di una linea telefonica, in modo indipendente, e senza la necessità di particolari prestazioni della o delle reti cui si richiede il collegamento.

Il brevetto si articola in sette rivendicazioni, di cui la prima, qui rilevante, così recita: *"terminale telefonico mobile di utente caratterizzato dal fatto di comprendere, in un unico involucro, almeno due moduli integrati (11) ognuno in grado di supportare autonomamente il collegamento con la rete cellulare e di condividere le periferiche necessarie al funzionamento operativo del terminale quali la tastiera (12), il display (13), il microfono (14), l'auricolare (15), i connettori di input/output (16), la batteria (17), l'antenna ed un'eventuale porta a raggi infrarossi; almeno due schede SIM (subscriber identity module) (18) inserite in rispettivi alloggiamenti ricavati nell'involucro e assegnabili selettivamente ai singoli moduli integrati; ed un processore (19) con relativa memoria destinato a gestire la condivisione delle periferiche da parte dei*



moduli integrati e l'assegnazione delle schede SIM a detti moduli secondo un programma prestabilito".<sup>1</sup>

Il brevetto insegna dunque a realizzare un telefono con due (o più moduli) e quindi con due (o più) SIM che operano contemporaneamente, nel senso che due o più SIM possono essere "assegnate selettivamente" all'uno o all'altro dei due moduli ricetrasmittenti (per cui sia la SIM 1 sia la SIM 2 possono essere assegnate entrambe indifferentemente al modulo 1 o al modulo 2), con la possibilità di variare l'assegnazione (ad esempio, la SIM 1 dal modulo 1 al modulo 2 e viceversa). E ciò senza bisogno di spostare manualmente le SIM

---

<sup>1</sup> Seguono le altre rivendicazioni, di seguito riportate:

2) Terminale telefonico mobile di utente secondo la rivendicazione 1, in cui il numero delle schede SIM è pari o maggiore del numero dei moduli integrati.

3) Terminale telefonico mobile di utente secondo la rivendicazione 2, in cui l'assegnazione delle schede SIM (18) ai moduli integrati (11) avviene fisicamente attraverso un multiplexer (20) gestito dal processore.

4) Terminale telefonico mobile di utente secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui l'assegnazione del microfono e dell'auricolare o di altre periferiche analogiche ai moduli integrati avviene fisicamente attraverso un multiplexer analogico (21) gestito dal processore.

5) Terminale telefonico mobile di utente secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui la gestione della condivisione delle periferiche è eseguita dal processore completo di memoria di programma attraverso un suo proprio "menu" di gestione accessibile all'utente e configurato come "sistema operativo".

6) Terminale telefonico mobile di utente secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui negli alloggiamenti per le schede SIM sono inseribili schede analoghe utilizzabili da parte del processore come propria memoria di immagazzinamento dati o programmi".

7). Terminale telefonico multi numerico, come sostanzialmente sopra descritto, illustrato e rivendicato per gli scopi specificati.



dagli alloggiamenti, ma con un'operazione che viene effettuata automaticamente all'interno del telefono.

Il fulcro dell'invenzione si concreta dunque nella "assegnazione selettiva" delle schede SIM ai moduli integrati, venendo in tale guisa conferita libertà di assegnazione di una qualunque delle schede ad uno qualunque dei moduli tra quelli disponibili.

Ciò premesso, le tre CTU espletate nel corso della fase cautelare e di merito hanno concluso, tutte, per la validità del titolo.

## **2.2. Quanto alla novità**

In primo luogo, nessuno dei brevetti anteriori appartenenti alla *prior art* anticipa tutte le caratteristiche rivendicate in IT '335.

Ed in particolare:

- **il brevetto statunitense US n. 6.178.335** insegna a commutare automaticamente *SIM* diverse, consentendo al titolare di utilizzare un diverso sistema tariffario in funzione della località o dell'ora del giorno: il cellulare è dotato tuttavia di un solo modulo integrato di ricetrasmisione, con la conseguenza di poter impiegare solo una *SIM* alla volta. Contrariamente a IT' 335, tale anteriorità non comprende dunque almeno due moduli integrati di ricetrasmisione, ognuno idoneo a supportare autonomamente il collegamento con la rete di telefonia, sì da far funzionare contemporaneamente due distinte *SIM*, assegnabili selettivamente ai moduli stessi;
- **il brevetto tedesco DE n. 42.19.994** opera con una *SIM* alloggiata nella cornetta, mentre l'altra *SIM* è collocata nella base di un



apparecchio, in un lettore LW separato. L'anteriorità è priva della caratteristica di cui alla rivendicazione n. 1 di IT '335, ove gli alloggiamenti delle SIM sono situati nell'involucro. Inoltre, l'apparecchio descritto in tale anteriorità "può funzionare contemporaneamente solo sulle due reti analogica e digitale" (cfr. seconda relazione peritale, ing. Botti). Quindi: per le chiamate in uscita è sì possibile scegliere tra le due SIM, l'una analogica e l'altra digitale, ma il modulo selezionato deve essere capace di lavorare rispettivamente o in analogico o in digitale. Pertanto, "l'assegnazione tra ciascuna carta SIM ed il corrispondente modulo è di tipo fisso e non commutabile su tutti e due i moduli", pena l'incompatibilità di rete (cfr. consulenza tecnica citata, pp. 23 e 22);

- **il brevetto italiano IT n. 1.305.659** consente di alternare due SIM su un singolo modulo ricetrasmittente, ovvero una pluralità di coppie di SIM ciascuna su singoli moduli. In base a tale schema non è possibile tuttavia compiere 'incroci' o assegnazioni selettive;
- **la domanda di brevetto internazionale n. WO99/41921** insegna a realizzare un telefonino ove ogni SIM è pre-assegnata in modo fisso a un corrispondente modulo integrato. A differenza del titolo qui esaminato, tale anteriorità non insegna a compiere l'assegnazione selettiva di una delle SIM ad uno o all'altro dei moduli integrati; e ciò alla luce, non solo del testo di detto documento, ma anche della *file history*, ed in particolare delle



dichiarazioni rese dal titolare nel corso della procedura di brevettazione ed in quella di opposizione, ove è stato chiarito che a ciascun modulo corrisponde una e una sola SIM;

- **il brevetto statunitense US n. 6.185.436** "si riferisce ... alla presenza di un solo modulo di ricetrasmisione cui vengono assegnate plurime SIM", ovvero ad un apparecchio che "può funzionare solo con una SIM alla volta": tale documento dunque "non tratta dell'assegnazione selettiva a più moduli" (seconda relazione di consulenza tecnica dell'ing. Botti, cfr. p. 28);
- **la domanda di brevetto internazionale n. WO01/46460** illustra un apparecchio telefonico con due moduli ricetrasmittenti, ai quali le SIM sono assegnate in modo fisso;
- **la domanda di brevetto internazionale n. WO01/30097** insegna a realizzare un telefono con due alloggiamenti e due corrispondenti SIM, permettendo che una comunicazione venga commutata su diverse SIM, memorizzando i dati su una memoria tampone. In questa anteriorità non si insegna dunque a commutare le SIM tra moduli diversi;
- **il brevetto statunitense US n.5.764/4**, pur facendo riferimento alla "associazione selettiva", tuttavia utilizza un unico blocco di ricetrasmisione e non prevede quindi assegnazioni selettive;
- **il brevetto statunitense US n. 5.884.168, il brevetto CN 24 11 633, il brevetto italiano IT 1.306.615 ed il brevetto statunitense US n.4.667.653** si sono infine dimostrati i "meno



pertinenti" rispetto a quelli già citati. Essi si riferiscono  
rispettivamente:

- ad una SIM "con due distinte porzioni di memoria contenenti dati d'utente relativi a due diverse connessioni di rete telefonica ... come se fosse una SIM doppia";

-a telefoni con due porzioni circuitali (A e B) strutturalmente indipendenti, in cui la "porzione A è considerata la porzione principalmente operante, ma l'utente può commutare manualmente sulla porzione B per utilizzarla ... per chiamate in uscita", senza nessun insegnamento relativo alla commutazione delle SIM;

-ad un telefono con due SIM che "non tratta di assegnazione selettiva fra moduli";

-ad un telefono con plurime locazioni di memoria, ovvero elementi tecnici che nulla hanno a che vedere con l'invenzione di cui è causa;

- **il brevetto europeo EP 0 980 634 B1** contiene un unico modulo di ricetrasmisione e la possibilità di accoppiare manualmente alcune SIM.

In conclusione, nessuna delle numerose anteriorità esaminate anticipa dunque tutte le caratteristiche del trovato di cui si discute, da ritenersi dotato del requisito della novità.

### **2.3.Quanto all'altezza inventiva**

Il trovato azionato è altresì dotato del requisito della c.d. novità intrinseca: nessuna anteriorità infatti suggerisce il problema tecnico dell'assegnazione selettiva di una pluralità di SIM ad una



pluralità di moduli rice-trasmittenti, senza alcun intervento manuale, né tanto meno la soluzione di tale problema.

Come visto, l'arte nota insegna di volta in volta ad utilizzare una pluralità di SIM su un unico modulo, ovvero a realizzare un telefono con due moduli ai quali, tuttavia, le SIM sono assegnate in modo fisso, o ancora illustra un telefono in grado di operare sia sulla vecchia rete analogica sia sulla rete digitale, ovvero un complesso sistema di radiotelefono in grado di sfruttare le connessioni con una pluralità di apparecchi telefonici. Non vi è tuttavia nulla nell'arte nota che suggerisca ad una persona esperta del ramo di inferire la soluzione del problema tecnico risolto da IT '335.

Per questa via, la difesa delle attrici in contraffazione ha sostenuto che si tratterebbe di un'invenzione risolutiva di nuovo problema, mai posto in precedenza e, dunque, dotata di altezza inventiva ancorché *"la soluzione sia ovvia, una volta che il problema sia chiaramente dichiarato"*.

In ogni caso osserva il Tribunale che, anche a prescindere da tale prospettazione, l'indagine sulle anteriorità più prossime porta comunque a concludere per la sussistenza del requisito della novità intrinseca. Ed in particolare, esaminando le anteriorità più prossime:

-la domanda di brevetto internazionale WO099/41921 descrive due moduli di ricetrasmisione, la cui assegnazione alle rispettive schede SIM è del tutto fissa e prestabilita a priori. Manca tuttavia qualunque insegnamento che suggerisca una possibile riassegnazione o



assegnazione selettiva tra SIM e moduli. ~~Ne, a contrario, vale la~~ considerazione di Samsung, secondo la quale lo schema circuitale previsto dalla *prior art* avrebbe consentito in modo ovvio l'implementazione tecnica di tale assegnazione selettiva. Utilizzando infatti il giudizio di non evidenza, da compiere retrodatato al momento del deposito della domanda, il C.T.U. ha correttamente osservato infatti che *"anche se tale struttura circuitale potesse consentire in teoria di operare una assegnazione selettiva, ciò sarebbe attuabile solo mediante un'interpretazione forzata sul documento dovuta a una conoscenza 'a posteriori' del contenuto di IT' 335;*

Anche il brevetto US 6.185.436 non è distruttivo, prevedendo *"un solo modulo di trasmissione"* e quindi, non potendo suggerire all'esperto di settore l'assegnazione selettiva di almeno una delle due SIM ad almeno due moduli.

Infine, neppure la combinazione tra il brevetto internazionale WO 99/41921 (che prevede un'assegnazione fissa della schede ai rispettivi moduli) ed il brevetto tedesco DE 41.19.994 (ove l'assegnazione delle schede è vincolata, giacché al modulo ricetrasmittente che opera in analogico deve essere assegnata la scheda "analogica" e a quello che opera in digitale la corrispondente scheda) consente di ritenere ovvi gli insegnamenti di IT '335. Le due anteriorità insegnano infatti un principio opposto a quello dell'assegnazione selettiva delle due SIM.



Si deve quindi concludere che *"l'assegnazione incrociata o miscelata di plurime SIM a plurimi moduli"* sia del tutto originale.

Il claim n. 1 di IT 335 è dunque dotato di altezza inventiva, con conseguente validità anche delle rivendicazioni dipendenti.

#### **2.4. Quanto alla sufficiente descrizione**

Infine, Samsung ha negato la sufficiente descrizione della caratteristica saliente dell'invenzione, ossia proprio la locuzione *"assegnabili selettivamente"* riferito alle schede SIM rispetto ai moduli ricetrasmittenti. La difesa tecnica della convenuta in contraffazione ha sottolineato che non sarebbe neppure chiaro quali siano i criteri di assegnazione e come venga realizzata l'assegnazione.

In proposito il CTU ha precisato, al contrario, che alla luce della descrizione risulta chiaro come IT '335 insegna a realizzare assegnazioni incrociate, ossia che una prima SIM sia abbinata al secondo modulo integrato, ma sia anche possibile invertire o incrociare, viceversa, questo collegamento elettrico, senza impedirne il funzionamento e senza dover sostituire manualmente le SIM nei rispettivi alloggiamenti. Nelle indicazioni riportate alla pagina 4 della descrizione, la locuzione *"possibilità di assegnare a ciascun modulo integrato una scheda SIM a scelta tra un certo numero di esse secondo i criteri decisi dall'utente"* giustifica un'interpretazione ampia della rivendicazione 1, in cui viene conferita libertà di assegnazione di una qualsiasi delle SIM ad uno qualunque dei moduli integrati. Infine, il richiamo, nel preambolo della descrizione, al



brevetto US 6,178,335 consente al tecnico del ramo di ricevere un'informazione chiara su quale sia il campo della tecnica e quale sia la soluzione già nota di riferimento.

### **3. La contraffazione.**

#### **3.1. il modello DGH-880**

La contraffazione è stata confermata da tutte e tre le CTU compiute nel corso del processo, sia nella fase cautelare *ante causam* sia nella fase di merito.

Durante l'indagine peritale sono state compiute prove tecniche di funzionamento dei cellulari nel contraddittorio delle parti, previo accordo sul "protocollo" con il quale operare tali verifiche<sup>2</sup>.

Le prove così effettuate sui modelli di cellulari SGH-D880, SGH-D780, B 7722 e C6112 hanno confermato che, tutti, offrono la possibilità di

<sup>2</sup> In particolare tale procedura si è articolata nelle seguenti attività:

- i) inserimento di due differenti SIM nei rispettivi alloggiamenti presenti nel telefono cellulare;*
- ii) verifica dell'abbinamento di ciascuna SIM ad un rispettivo modulo del cellulare secondo un primo schema SIM 1-Modulo 1/SIM 2-Modulo 2;*
- iii) tentativo di invio di un messaggio MMS da parte della SIM 1 ad un numero telefonico terzo;*
- iv) tentativo di invio di un messaggio MMS da parte della SIM 2 ad un numero telefonico terzo;*
- v) ri-assegnazione delle due SIM secondo uno schema SIM 2-Modulo 1/SIM 1- Modulo 2;*
- vi) tentativo di invio di un messaggio MMS da parte della SIM 2 ad un numero telefonico terzo;*
- vii) tentativo di invio di un messaggio MMS da parte della SIM 1 ad un numero telefonico terzo" .*



riassegnare le due SIM a ciascuno dei due moduli, interferendo dunque con la rivendicazione n. 1 di IT '335.

In particolare, il modello DGH-880 comprende due moduli ricetrasmittenti (denominati Master B/B e Slave): essi sono accolti dallo stesso involucro del telefonino e supportano autonomamente il collegamento con la rete cellulare; il telefono è inoltre dotato di due SIM, come insegnato dal claim n. 1 di IT '335.

Le prove tecniche eseguite hanno dimostrato che tale modello garantisce l'assegnazione selettiva delle SIM al modulo Master e viceversa.

In tale cellulare *"l'assegnazione selettiva dei moduli di ricetrasmisione alle relative SIM avviene dopo l'attivazione di un comando manuale: tuttavia questa azione dà solo il via ad una procedura automatica gestita da (un) controllore"* (cfr. pag. 56 della seconda relazione peritale).

La tecnologia implementata, dunque, ricade nell'ambito di protezione del brevetto. Infatti, il *claim* n.1 di IT '335 non prevede alcuna limitazione su questo aspetto ed, anzi, nella descrizione si spiega che *"i moduli integrati ... si comportano come periferiche"* (a p. 8, righe 5-8) e *"la gestione della condivisione delle periferiche ... può avvenire anche attraverso un menù di gestione accessibile all'utente."*

La descrizione del brevetto supporta dunque un'interpretazione su questo punto tecnico relativamente ampia e non necessariamente limitata ad un programma per elaboratore.



**3.2. Il modello Samsung B7722**

Il telefono B7722 consente, attraverso l'utilizzo del comando "gestione automatica SIM" e selezionando il comando "rete", di "assegnare una o l'altra delle due SIM alla "rete predefinita".

Esso dunque permette all'utente di riassegnare le due SIM a ciascuno dei due moduli, rientrando quindi nell'ambito di tutela del claim n. 1 del brevetto (cfr. seconda CTU, cit., pagg. 38-40).

Anche in questo caso, l'assegnazione selettiva dei moduli di ricetrasmisione alle relative SIM avviene secondo un programma prestabilito dopo l'attivazione di un comando manuale, il quale avvia una procedura automatica gestita dal controllore, caratteristica per la quale si richiamano le considerazioni espresse al punto sub. 3.1.

Anche il cellulare B7722 è dunque interferente.

**3.3. Il modello Samsung Stylish SGH D-780**

Analoghe considerazioni valgono, quanto ad interferenza, per la versione Samsung Stylish SGH-D780: dalle prove tecniche è emersa la sua capacità di ricevere in contemporanea due telefonate inviate da due telefonini indipendenti, rispettivamente al numero della SIM principale ed a quello della SIM ausiliaria, montate sul telefonino stesso. Tale risultato sarebbe impossibile ove le due SIM fossero associate ad un solo modulo ricetrasmittente.

Anche in questo caso, il telefono funziona attraverso una assegnazione selettiva dei moduli delle SIM secondo un programma prestabilito, dopo l'attivazione di un comando manuale che avvia una procedura automatica.



**3.4. Il modello Samsung C6112**

Infine: il modello C6112 è in contraffazione, giacché è predisposto per alloggiare due distinte SIM card che sono associate a due distinti moduli, idonei a supportare autonomamente la connessione alla rete cellulare. Il telefono offre dunque la possibilità di riassegnare le due SIM a ciascuno dei due moduli. Anche in questo caso, il telefono funziona attraverso una assegnazione selettiva dei moduli delle SIM secondo un programma prestabilito, dopo l'attivazione di un comando manuale che avvia una procedura automatica.

**3.5. I modelli Samsung SGH-D980, B5702 e C3212 e B7722i**

Sugli ulteriori cellulari litigiosi, il CTU non ha potuto eseguire prove di funzionamento e, dunque, nulla ha potuto concludere per l'interferenza. In particolare:

-quanto al modello SGH-D980, l'esemplare a disposizione del CTU era difettoso e le attrici in contraffazione non hanno rinvenuto sul mercato alcun ulteriore esemplare da sottoporre al contraddittorio tecnico. Le medesime hanno comunque dedotto sul punto:

- a) la mancata specifica contestazione da parte di Samsung; con la conseguenza che l'interferenza dovrebbe ritenersi ammessa ex art. 115 c.p.c.;
- b) la sussistenza della prova dell'interferenza, alla luce del parere tecnico di parte;



- quanto al modello B5702, il C.T.U. non ha effettuato alcuna analisi, giacché anche in questo caso non è stato messo a disposizione alcun campione. Le attrici in contraffazione hanno eccepito la sussistenza di una sorta di confessione stragiudiziale, attesa la martellante campagna pubblicitaria sul territorio italiano di tale telefonino, pubblicizzato come dotato di tutte le caratteristiche riconducibili ad IT '335;

- quanto al modello C-3212, oggetto di sequestro penale, l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Milano ha consegnato al CTU un diverso modello rispetto a quello oggetto di perizia. La difesa delle attrici in contraffazione ha comunque sottolineato che:

a) si tratta di modello pubblicizzato sul territorio italiano;

b) C-3212 sarebbe dotato di tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto;

- quanto al modello Samsung B7722i, anch'esso non è stato oggetto di indagine peritale, attesa la mancanza di un prototipo in sede peritale.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, secondo l'assetto degli oneri probatori, spettasse alle attrici in contraffazione produrre in giudizio gli esemplari dei cellulari ritenuti interferenti per consentire l'esame nel contraddittorio tecnico.

In assenza, non è stato possibile verificare, nel rispetto del diritto di difesa, la doglianza delle attrice. Tale carenza non può



essere superata dagli argomenti di prova indicati dalle attrici giacché, da un lato, Samsung ha contestato tutte le pretese avversarie (con conseguente inapplicabilità del rimedio di cui all'art. 115 c.p.c.) e dall'altro, poiché IT '335 non monopolizza tutte le soluzioni di DUAL SIM, la pubblicizzazione di Samsung di offrire cellulari dotati di tale tecnologia non implica alcun riconoscimento di utilizzare proprio quella particolare tecnologia oggetto di tutela.

Per i modelli *SGH-D980*, *B5702* e *C3212* non può ritenersi raggiunta la prova dell'interferenza.

Tale conclusione vale anche per il modello *B7722i*, che secondo il CTU dovrebbe costituire un mero potenziamento nella capacità di memoria rispetto al modello *B7722*, verosimilmente operante secondo le medesime caratteristiche: tali ultime valutazioni sono state tuttavia espresse senza alcun riscontro probatorio tecnico e, dunque, vanno disattese.

#### **4.11 *QUANTUM: il lucro cessante***

##### **4.1.1 *I mancati utili a seguito della risoluzione dei contratti di distribuzione***

Occorre ora esaminare le domande risarcitorie delle attrici in contraffazione.

Ai fini della quantificazione del lucro cessante, viene in rilievo la controversa questione del nesso causale tra la condotta di Samsung ed i danni lamentati. Com'è noto, tale nesso non è *in re ipsa*, ma va provato in termini quantomeno di ragionevole probabilità.



Pare opportuno partire dalle modalità con le quali la titolare e licenziataria hanno sfruttato il loro diritto: la prima concedendolo in licenza non esclusiva ad Eko Mobile e, quest'ultima, a sua volta concedendolo in licenza "esclusiva" ad altri soggetti.

Eko Mobile lamenta che i mancati profitti -consistiti nella differenza tra i volumi delle vendite che avrebbe conseguito attraverso le sub-licenziatarie in assenza della contraffazione e quelli che ha effettivamente ottenuto- sarebbero tutti quelli perduti a causa dell'anticipata risoluzione di quattro contratti di licenza sottoscritti con diversi distributori a causa dell'ingresso sul mercato italiano dei cellulari contraffattori Samsung.

L'invasione da parte di uno dei più importanti colossi delle telecomunicazioni avrebbe causalmente inciso sulla decisione, da parte dei quattro partner di Eko Mobile, di interrompere anticipatamente i contratti, impedendo quindi sia alla titolare sia alla licenziataria del brevetto di conseguire i profitti conseguibili dalla regolare esecuzione di tali negozi e dai loro probabili rinnovi.

Samsung ha negato ogni nesso causale, imputando tali vicende contrattuali ad altri fattori; ha richiamato in proposito il criterio del c.d. PANDUIT TEST (o DAMP TEST), il quale richiede la sussistenza, congiuntamente, di tre presupposti, qui tutti assenti. Ed in particolare:

- a) la sussistenza di una domanda sul mercato del prodotto brevettato; Samsung nega che sul territorio italiano la domanda



-per il particolare cellulare DUAL SIM protetto da IT \335- si estendesse a 3.6 milioni di possibili acquirenti. Infatti, ha osservato che, rispetto all'imponente quantitativo di cellulari oggetto di contratto di distribuzione tra le attrici e i quattro partner commerciali (pari a 73.550 pezzi), solo 2.630 sono stati oggetto di fornitura. E anche sommando a questi quelli venduti da Samsung ed oggetto di lite, si ottiene un volume di vendite pari a sole 32.755 unità. Ciò dimostrerebbe la mancanza di domanda della tecnologia oggetto di lite, di gran lunga inferiore agli esemplari che le attrici preventivavano, attraverso i loro distributori, di collocare sul mercato italiano;

b) l'assenza di prodotti sostitutivi accettabili non contraffattori: nel caso in esame sul mercato nazionale erano offerti da operatori concorrenti cellulari alternativi dotati di tecnologia DUAL SIM simili e non contraffattori. Infatti, dal 2008 era distribuito il modello DUAL SIM "Full Active" dell'operatore NGM (cfr., sul punto, Trib. Milano, secondo il quale tre modelli DUAL SIM rispettivamente denominati "Kristal", "Black Angel" e "Lilith" di NGM non erano in contraffazione con quelli delle attrici) mentre dal 2007 era disponibile il DUAL SIM modello "Bikini" a marchio TELIT".

Inoltre, tali modelli alternativi erano offerti in vendita ad un prezzo al consumatore finale di gran lunga inferiore rispetto a quello a marchio "Hop Mobile";



c) la capacità manifatturiera e mercantile del danneggiato di soddisfare la domanda: controparte, anche rivolgendosi a subfornitori, non avrebbe avuto la capacità di far fronte all'eventuale fornitura di tutti i cellulari della cui mancata vendita ora chiede ristoro.

Ciò premesso, benché il numero di cellulari contraffattori sia superiore, come a breve, i rilievi di Samsung sono particolarmente stringenti e, unitamente agli elementi probatori ricavabili dall'esame dei singoli rapporti negoziali, consentono di escludere, per tre di essi (quelli stipulati con Insoft, CDR e Concorde) ogni nesso eziologico. Quanto al contratto con Bardilab, la condotta contraffattoria ha concorso (unitamente ad altri fattori di mercato) alla risoluzione del rapporto, ma in misura assai inferiore a quanto prospettato dalle attrici.

Occorre di seguito esaminare i singoli contratti di distribuzione sottoscritti da Eko Mobile.

#### **4.1.1. Quanto al contratto concluso Insoft**

Tale negozio, sottoscritto in data 10.9.2007, aveva durata triennale (cfr. docc. 36-38 di parte attrice).

Esso era destinato al segmento Corporate, quali "*Ferrovie dello Stato e sue controllate, Finmeccanica, ENI, Computer Sciences Corporation Ministero della Difesa e degli Interni*" (cfr. pag. del relativo contratto, doc. 36 di parte attrice).

Secondo Eko ed Hop Mobile, esso prevedeva a carico del distributore l'obbligo di acquisto di un quantitativo minimo di cellulari pari a



complessive 60.000 unità, nel corso di tre anni (quindi 20.000 pezzi per ciascun anno). Le attrici hanno in proposito criticato l'interpretazione fornita dal CTU della clausola n. 6.2. del contratto ("*l'acquisto minimo di cui al punto precedente non si intende applicabile per i primi 18 mesi di durata del presente contratto*"), quale facoltà di Insoft di ridurre unilateralmente i minimi, passando dagli originari 60.000 a soli 30.000 esemplari di telefonini. La difesa Eko Mobile ha al contrario sostenuto che tale pattuizione consentiva solo a Insoft di diluire nel tempo il suo impegno, e quindi di ritardare sino a un massimo di 18 mesi i primi ordini, fermo restando il raggiungimento dei minimi nel triennio.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> La difesa delle attrici ha contestato inoltre le conclusioni del CTU il quale avrebbe errato:

- 1) dimezzando il numero degli acquisti minimi da parte di Insoft (i ricavi preventivati ammonterebbero quindi ad € 11.597.981,52);
- 2) togliendo un importo a forfait del 10% dei ricavi, a titolo di compensazione dei costi generali, amministrativi e commerciali incrementali. Infatti, il c.d. "utile incrementale" (ossia l'utile che il titolare dei diritti violati avrebbe realizzato se non vi fosse stata l'attività contraffattoria) dovrebbe essere determinato sottraendo ai ricavi incrementali (ossia quelli che sarebbero stati conseguiti dal titolare vendendo i prodotti che invece, a causa della contraffazione, non ha potuto fornire) i soli costi incrementali (ossia i soli maggiori costi che egli avrebbe dovuto sostenere per realizzare o procurarsi tali prodotti), con esclusione di tutti i costi che avrebbe *comunque sostenuto* anche in difetto dell'attività illecita. Il lucro cessante ammonterebbe dunque alla maggior somma di € 7.318.928,32 (di cui oltre il 60%, pari ad € 4.279.052,80, riferita al mercato "Corporate" e il resto il mercato "Consumer").



La difesa Samsung ha al contrario sottolineato che:

- il contratto in esame ha avuto esecuzione per soli sei mesi, a partire dall'interruzione delle vendite contraffattorie (circostanza questa contestata da controparte, che colloca la prima fattura di vendita al 21.1.2008, conformemente agli accertamenti peritali);
- Insoft non era dotata di una struttura organizzativa tale da garantirle di poter divenire fornitrice in esclusiva di importanti soggetti del mercato appartenenti al segmento Corporate: fino a quell'anno dichiarava un fatturato di € 195.000,00 e non aveva vinto alcuna gara d'appalto di tale portata;
- l'instabilità del contratto concluso con Insoft era insita al rapporto negoziale stesso; la licenziante non era infatti titolare di una esclusiva estesa a tutti i cellulari DUAL SIM; dunque l'affidamento delle forniture a INSOFT da parte di soggetti - sottoposti anche alle regole delle procedure di evidenza pubblica - non era certa, dovendo passare per il vaglio di pubbliche gare;
- con l'*addendum* del 23.7.2008 Hop Mobile e Insoft hanno abrogato obbligo di acquisto minimo garantito;
- la fornitura oggetto del contratto aveva riguardo al mercato dei grandi Corporate, mentre la commercializzazione di Samsung aveva riguardo alla Grande Distribuzione Organizzata dei Consumer;
- l'inaffidabilità di tale contratto era nota anche a Hop Mobile, la quale in data 10.3.2008, quando ancora il rapporto era in essere,



aveva tentato di concedere un'autonoma licenza dello stesso brevetto proprio a Samsung.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che manchi qui la prova del nesso causale tra la condotta contraffattoria e la cessazione del rapporto contrattuale considerato che:

-è mancata la prova che, anteriormente alla condotta illecita, il contratto avesse avuto regolare esecuzione; degli imponenti volumi oggetto di fornitura (secondo l'attrice 20.000 pezzi annui, per un media dunque di 1.666,6 mensili) solo 7 sono stati oggetto di consegna; dunque nel lasso temporale compreso tra settembre -novembre 2007 (mese in cui la campagna pubblicitaria di Samsung, ma non ancora le importazioni, come a breve, si è effettivamente avviata) le forniture non hanno avuto regolare esecuzione, pur in assenza di contraffazione;

-è mancata la prova che i pretesi subacquirenti di Insoft -tra cui Ferrovie dello Stato, Finmeccanica ed ENI, solo per citarne alcuni- abbiano indetto gare d'appalto alle quali Insoft abbia potuto partecipare o, comunque, abbiano instaurato con la stessa trattative riservate per acquistare i cellulari di Hop Mobile: la difesa Eko Mobile non ha cioè provato il presupposto di fatto che avrebbe occasionato la *chance* perduta di Insoft;

-è mancata la prova che, nonostante l'apertura di procedure ad evidenza pubblica o l'instaurazione di trattative riservate, Insoft abbia perduto effettivamente tale *chance* a causa della



partecipazione di Samsung, con conseguenti effettivi riflessi negativi nel contratto con Eko Mobile;

-è mancata la prova della regolare esecuzione del contratto anche dopo la sostanziale cessazione della condotta illecita da parte di Samsung (dall'inizio del 2010 sono stati venduti in Italia solo 500 cellulari interferenti introdotti attraverso le importazioni parallele). Anche ritenendo che gli effetti della contraffazione si siano procrastinati per un certo tempo dopo la cessazione dell'illecito (cd. effetto di trascinamento), lo scenario (ipotetico) che si ritiene si sarebbe verificato in assenza di contraffazione non si discosta dunque sostanzialmente da quello reale.

Non è insomma riscontrato che la condotta di Samsung abbia causalmente cagionato la risoluzione del rapporto tra Eko e Insoft.

#### **4.1.2. Quanto al Contratto con BardiLab**

Il contratto tra Eko Mobile e BardiLab è stato sottoscritto in data 1.2.2007, con la previsione a carico dell'acquirente dell'obbligo di acquisto di un minimo annuo di 12.500,00 cellulari (doc. 24 delle attrici).

Le prime partite sono state acquistate tuttavia solo nei mesi di novembre-dicembre 2007 a causa della necessità, secondo la stessa Eko Mobile, di conseguire il certificato di conformità secondo le previsioni della Direttiva n. 1999/75/CE.

In tutto, sono stati forniti solo 2030 pezzi al prezzo di € 370,00 cadauno, che hanno generato a favore delle titolari un fatturato di € 740.000,00. Il prezzo di vendita alla clientela ammontava ad € 445,00



(più IVA) per ciascun telefonino, mentre quello di vendita al pubblico suggerito corrispondeva ad € 600,00.

Ciò premesso, le attrici lamentano, quali conseguenze della contraffazione, che:

- la seconda tranche sia stata acquistata da BardiLab ad un prezzo più che dimezzato, ossia mediante l'applicazione di uno sconto del 54% rispetto al prezzo iniziale;

-in data 31.1.2008 il rapporto negoziale sia stato risolto da controparte.

Con conseguenti mancate vendite per 6.000 unità (quanto al modello H-01) e per 2.500 unità (quanto al telefono modello "Combiner") e, a cascata, mancati ricavi pari ad € 3.270.000,00 e perdita di profitti per € 2.822.00,00.

Al contrario, Samsung ha contestato ogni ricaduta negativa tra la propria condotta ed il negozio di cui si discute, alla luce:

-della diversa collocazione temporale rispetto all'illecito, giacché il contratto scadeva naturalmente il 1.2.2008 mentre la condotta censurata iniziava solo nel successivo mese di marzo 2008 (la prima fattura emessa da Samsung risalirebbe infatti al 21.1.2008, cfr. pag. 165, nota 206, della CTU contabile);

-della mancata regolare esecuzione del contratto sin dal suo avvio, quando pacificamente la condotta contraffattoria non era in corso. Secondo gli accordi, le prime partite di prodotto, con scadenza bimestrale, dovevano essere fornite a partire dal 1.4.2007. Tuttavia il primo ordine -per ammissione di controparte- era stato emesso solo



tra i mesi di novembre-dicembre 2007, a causa della mancanza delle necessarie certificazioni europee, e dunque a causa di una condotta inadempiente di Eko Mobile;

-del mancato tentativo da parte delle attrici di ottenere la manutenzione di tale contratto.

Ciò premesso, il Tribunale (considerando la validità annuale dell'accordo e prescindendo quindi da eventuali rinnovi) ritiene che la condotta tenuta da Samsung abbia inciso solo per una frazione minima sulla vicenda negoziale (anticipata risoluzione). E ciò alla luce:

-del dato temporale; come accennato, il contratto non ha avuto in effetti regolare esecuzione per un lasso di tempo importante, ossia da febbraio 2007 fino a novembre dello stesso anno, a causa di una condotta esclusivamente riferibile ad Eko Mobile, sprovvista delle autorizzazioni per l'immissione in commercio. Solo nell'ultima frazione temporale (dunque a partire dal mese di novembre 2007), il contratto ha avuto principio di esecuzione, momento in cui i consumatori nel frattempo avevano notizia dell'ingresso sul mercato del telefonino contraffattorio di Samsung. Dalla documentazione agli atti emerge infatti che, pur attraverso un sito non ufficiale Samsung, la notizia ha iniziato a circolare dal mese di ottobre 2007, e si è più corposamente diffusa nel successivo mese di novembre, mentre la prima fattura di vendita è del mese di gennaio 2008, cfr doc. 5 di parte attrice);



-della presenza sul mercato di lecite alternative offerte da alcuni concorrenti, cioè di cellulari dotati di tecnologia DUAL SIM (seppure non totalmente equivalenti) ad un prezzo di vendita applicato all'acquirente finale di gran lunga inferiore rispetto a quello dei telefonini Hop Mobile (quest'ultimo pari a circa € 600,00). E' in proposito dirimente la contestazione di Samsung la quale (sottolineata la "rivoluzione" intervenuta in quel periodo nella telefonia, con l'introduzione sul mercato anche italiano di Iphone 3G al prezzo finale di € 499,00) ha giudicato irragionevole la politica di *pricing* tenuta da Eko Mobile, che aveva pattuito la vendita del cellulare litigioso ad € 370,00 a favore della propria licenziataria, non allineato dunque al mercato.

Alla luce di tali considerazioni, ai fini della liquidazione del danno subito dalle attrici occorre quindi partire dal prezzo di acquisto dei telefonini da parte di BardiLab (pari ad € 370,00) e moltiplicare tale importo per il numero di cellulari che avrebbero costituito oggetto di cessione nel periodo novembre 2007-gennaio 2008. Essi sono calcolati distribuendo proporzionalmente sull'intero periodo di decorrenza del contratto -pari a dodici mesi- il volume totale della fornitura; va così ritenuta interessata dall'illecito la frazione di un quarto, pari a 3.125 telefonini, rispetto al totale di 12.500 cellulari.



Il fatturato che Eko Mobile avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto nei soli mesi interessati dalla contraffazione ammonta dunque ad € 1.156.250,00.<sup>4</sup>

Va ritenuto poi, in via presuntiva, che l'utile conseguibile da Eko Mobile sarebbe corrisposto alla frazione del 25% rispetto al suo fatturato<sup>5</sup> (utilizzando cioè, analogamente, la stessa percentuale computata dal CTU contabile per calcolare gli utili conseguiti da Samsung Corea dalla vendita dei cellulari contraffattori). Su tale importo infine occorre operare un'ulteriore riduzione, giacché solo una minima parte delle vendite originariamente preventivate nel periodo ottobre 2007-gennaio 2008 (ritenuta in via equitativa pari ad  $\frac{1}{4}$ ) è stata compressa dal fenomeno contraffattorio<sup>6</sup> mentre il volume più importante di prodotti non è stato collocato sul mercato per le ragioni esposte al paragrafo 4.1. (punti a, b, c).

Si giunge così a liquidare in via equitativa l'utile perduto da Eko Mobile, causalmente cagionato dalla contraffazione, nella somma di € 72.265,62.

Tale importo, come a breve, in quanto inferiore agli utili conseguiti da Samsung ed oggetto di retroversione a favore di Eko Mobile, non può aggiungersi a tale posta quale voce di risarcimento del danno, alla luce dell'art. 125, comma 3, c.p.i., che prevede il rimedio della retroversione degli utili quale mezzo di liquidazione in via

<sup>4</sup> Somma ottenuta moltiplicando il numero di cellulari, pari a 3.125 per € 370,00.

<sup>5</sup> L'utile così calcolato corrisponde ad € 289.062,50.

<sup>6</sup> Nel periodo compreso tra ottobre 2007 e gennaio 2008, infatti, Samsung ha solo pubblicizzato i cellulari litigiosi, giacché la prima fattura di vendita risale al 25.1.2008, come accertato dal CTU contabile.



"alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedono tale risarcimento".

#### **4.1.3. Quanto al contratto sottoscritto con CONCORDE s.p.a.**

Eko Mobile ha concluso inoltre un contratto con Concorde s.p.a., che si era impegnata ad acquistare 25.000 unità suddivise in tre modelli (ossia il DUAL SIM HM 77, offerto ad € 55,00, il modello HM-90, offerto ad € 105,00; il modello HM-603 offerto ad € 88,00; il modello HM.206 offerto ad € 48,00 ed infine il modello HM-501 offerto ad € 42,50,00).

Di tali importanti quantitativi, solo 4.383 cellulari sono stati in effetti oggetto di fornitura.

Samsung dal canto suo ha sottolineato che:

-tale negozio è stato concluso il 13.7.2010, quindi 24 mesi dopo la cessazione della contraffazione;

-i cellulari litigiosi non implementerebbero la tecnologia brevettata (né quelli DUAL SIM, ovvero i modelli HM-77, HM-90, HM-63, HM-206 e HM-5011, né tantomeno quello non dotato di tale tecnologia, ossia il modello HM senior, così come indicati negli Allegati dell'accordo azionato). Eko Mobile ha ribattuto che nelle Premesse del contratto l'oggetto della fornitura era esclusivamente riferito a telefonini in accordo con gli insegnamenti di IT '335 e che l'elenco dei cellulari di cui all'Allegato A richiamato da controparte aveva valore puramente indicativo.

Ciò premesso, ritiene in proposito il Collegio che la collocazione temporale del contratto, quando ormai la contraffazione di Samsung si



era sostanzialmente conclusa (vi è prova infatti che solo 500 cellulari furono venduti da quest'ultima nel 2010 a seguito di importazioni parallele), sia ostativa a configurare un nesso causale tra le vicende negoziali e la contraffazione, quest'ultima da considerarsi neutra rispetto alla mancata collocazione sul mercato della partita di prodotti oggetto di contratto. E ciò a prescindere dall'oggetto, contestato, del negozio.

#### **4.1.4. Quanto al rapporto con CDR International s.r.l.**

Eko Mobile ha esposto infine di avere intrapreso una fornitura di telefonini HTS DUAL SIM nel mese di febbraio 2008 a favore di CDR International, che si era dimostrata interessata all'acquisto di ulteriori 60.000 cellulari, ossia di 5.000 pezzi al mese al prezzo di € 110,00 ciascuno (quindi già con una riduzione del corrispettivo rispetto a quello praticato ad Insoft del 70%). Con conseguente previsione di fatturato ammontante ad € 6.660.000,00 ed un utile di € 2.520.000,00 a favore di Eko Mobile.

Tuttavia, anche in questo caso, a causa della condotta contraffattoria di Samsung, in data 27 maggio 2008 l'accordo era stato limitato alla sola fornitura di 6.000 cellulari, con patto di riacquisto da parte di Eko Mobile in caso di mancata vendita. L'esecuzione era avvenuta in un'unica consegna (con l'emissione da parte della venditrice di una sola fattura di vendita): la regolare esecuzione avrebbe comunque garantito alla licenziante di conseguire un fatturato di € 660.000,00 ed un utile di € 252.000,00.



A causa dell'illecito, tuttavia, CDR si era avvalsa della facoltà di restituzione dei cellulari, esercitata con nota di accredito del 2.10.2008, per ben 5.400 pezzi, al prezzo di € 393.360,00.

Tale ricostruzione, secondo Eko e Hop Mobile, è supportata da una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico di CDR (doc. 33 di parte convenuta) e da due fatture emesse da Hop Mobile a CDR nel febbraio del 2008 per 360 pezzi (docc. 32 parte attrice).

Samsung ha negato l'intervenuto perfezionamento di tale contratto per mancanza di forma scritta, contrariamente agli usi di settore ed alla prassi adottata dalla stessa Eko Mobile. Inoltre, ha sottolineato che la dichiarazione di recesso risale al 9 aprile 2008, quindi successivamente al tentativo delle titolari di cedere in licenza il brevetto a Samsung.

Il Collegio sul punto osserva che:

a) i rapporti tra Eko, Hop Mobile e CDR sono stati più complessi di quelli narrati dalle danneggiate, se è vero che in data 22.3.2011 Hop Mobile avvisava il mercato di avere sottoscritto un accordo con CDR, in virtù del quale veniva consentito a quest'ultima di importare sul mercato italiano di cellulari Samsung b-7722i, B7722, c-6112, c-3222, tutti interferenti con IT '335 (cfr. doc. 35 di Samsung);

b) la nota di credito per € 393.360,00 (secondo la ricostruzione delle attrici relativa ai cellulari oggetto delle forniture del 2008) è successiva alla comunicazione di cui al punto sub. a (recando infatti data 13.6.2011) ed indica, quale oggetto, cellulari DUAL SIM contrassegnati con sigle apparentemente disomogenee rispetto a quelle



qui ritenute in contraffazione (HM 90, HM 603, HM 501, cf. r. doc. 85 di parte attrice);

c) anche ritenendo che tutte le vendite di Samsung si sarebbero trasformate in altrettante vendite di cellulari a marchio Hop Mobile, non sarebbero mai stati raggiunti i quantitativi di vendite preventivati nell'Accordo di distribuzione, contrariamente a quanto prospettato da CDR;

d) la comunicazione del 9.4.2008 trasmessa a Eko Mobile da CDR ("sospensione dell'accordo di distribuzione") fa sì riferimento alla pubblicizzazione del DUAL SIM D880 di Samsung (indicato come "l'UNICO DUAL SIM") quale causa di sospensione dell'accordo in essere tra le parti. Dal tenore complessivo della missiva si deduce tuttavia che CDR si fosse convinta, negoziando con Eko Mobile, che quest'ultima le garantisse -non già una particolare tecnologia DUAL SIM ma- la caratteristica generale *"della innovativa tecnologia di gestione delle due SIM contemporaneamente attive"* e della sua *"esclusività"* (doc. 11 di parte attrice). Tuttavia, come rilevato nell'indagine sulla validità del brevetto, esso monopolizza solo una particolare soluzione dei cellulari DUAL SIM.

Mancano dunque riscontri probatori gravi, precisi e concordanti dai quali poter univocamente inferire che la condotta di Samsung abbia effettivamente cagionato le lesioni al rapporto negoziale qui esaminato e denunciato da Eko Mobile.

#### **4.1.5. Le conseguente carenza del nesso causale**



In conclusione, l'esame dei singoli rapporti contrattuali corrobora il giudizio negativo sul nesso causale tra la contraffazione e la risoluzione anticipata di tali rapporti (ad esclusione di quanto esposto quanto a Bardilab) sia per la mancanza, in generale, di una domanda della tecnologia brevettata così come prevista nei singoli negozi di fornitura, sia per la presenza di alternative sul mercato a prezzi inferiori, sia infine, in particolare, per singole vicende inerenti ad ognuno dei rapporti esaminati.

#### **4.2. Segue il lucro cessante: l'equa royalty**

Ritiene il Collegio che solo il ricorso al criterio equitativo possa consentire di determinare un importo che, per un verso, consenta di ristorare il danneggiato di tutti i pregiudizi subiti e, dall'altro, di non sovrastimare i danni.

A tal fine, per ancorare tale giudizio a sicuri elementi contabili, un primo criterio indicato dall'art. 125 c.p.i. consiste nell'identificazione dell'equa royalty che sarebbe stata applicata dalla titolare per concedere una licenza sul brevetto.

In particolare Samsung Italia ha sottolineato di avere ottenuto un fatturato di € 3.106.306,00 per la vendita di 14.211 cellulari litigiosi. Premesso che nel settore di riferimento la royalty ragionevole varia dall' 1% al 5%, ha concluso che, applicando anche il canone massimo, il lucro cessante delle attrici in contraffazione ammonterebbe ad € 155.315,30. Tale somma potrebbe al più essere elevata ad € 310.630,00, ove venisse applicata la royalty del 10%, ossia la percentuale riconosciuta nel contratto di licenza in essere



tra Eko e Hop Mobile, ed utilizzata dal CIU per la determinazione del valore del brevetto.

Non ritiene tuttavia il Collegio che tale criterio di liquidazione del danno sia, da solo, sufficiente per correttamente liquidare il lucro cessante. Invero, come osservato più volte dalla dottrina, il canone di un'ipotetica licenza normalmente sottostima il pregiudizio subito dal danneggiato e rischia di azzerare il diritto di esclusiva del titolare. Del resto, lo stesso dettato normativo indica tale importo come limite inferiore della liquidazione equitativa. E, dunque, tale importo va considerato come base per poter operare una più corretta stima del pregiudizio di cui si discute.

#### ***4.3. Segue il lucro cessante: la retroversione degli utili***

In quest'ottica, occorre allora affiancare la verifica degli utili conseguiti da Samsung (Italia e Corea) dalla contraffazione, criterio richiamato dall'art. 125, comma 2, c.p.i. quale modalità di liquidazione del danno, nonché dal successivo comma 3 della medesima disposizione in via alternativa ai metodi cristallizzati nelle prescrizioni precedenti.

Tale scelta consente in questa sede di includere nella liquidazione anche i guadagni del danneggiante che sono derivati anche solo dal suo merito, ossia prescindendo dall'effettiva possibilità di uno sfruttamento, egualmente intenso, del diritto da parte del titolare danneggiato.

Attraverso tale prospettiva (che tutela il diritto di disposizione e non di godimento del titolare) viene cioè superata la questione che



non ogni vendita realizzata dal contraffattore corrisponde ad una vendita perduta dal titolare del diritto. Tale ultima simmetria presuppone in primo luogo la perfetta interscambialità dei prodotti in conflitto, la medesima capacità di collocazione sul mercato di tali res - dipendente da numerosi fattori di marketing, quali la rete distributiva, la capacità produttiva, l'appeal del marchio del contraffattore- qui assente giacché l'attrattività del marchio Samsung sul mercato va ritenuta assai più elevata di quella di Hop Mobile.

#### 4.3.1. La reale entità del fenomeno contraffattorio

La prima questione da affrontare attiene all'estensione dell'illecito: sul punto, le prospettazioni delle parti sono particolarmente distanti.

Quanto al profilo qualitativo, Samsung ha sostenuto di avere commercializzato esclusivamente il modello Samsung *DGH-880*, circostanza negata dalle attrici in contraffazione. L'indagine contabile ha consentito di accertare che certamente i volumi di vendita maggiori sono riferiti a tali cellulari (pari a 29.459 pezzi) e che Samsung Italia ha commercializzato solo tale modello.

Tuttavia, attraverso le importazioni parallele risultano venduti, seppure in quantità assai più ridotta, anche i modelli D-780 (per 200 unità), B-7722 (per 258 unità) e C-6112 (per 208 unità).

Il fenomeno delle importazioni parallele ha inciso poi in maniera apprezzabile anche sotto il profilo quantitativo. Infatti le attrici



lamentano tre distinte modalità di introduzione sul mercato nazionale dei cellulari contraffattori, ossia attraverso:

- a) le vendite effettuate da Samsung Italia, una volta rifornitasi dalla Casa madre coreana, direttamente ai distributori italiani;
- b) le vendite direttamente eseguite da Samsung Corea sul territorio nazionale;
- c) le vendite effettuate dai diversi operatori a seguito di importazioni parallele dagli altri Stati Membri, ove il brevetto IT'335 in esame non è stato registrato.

Le attrici hanno così lamentato che i quantitativi effettivamente commercializzati in Italia sarebbero di gran lunga superiori a quelli in concreto accertati, tenuto conto della complessità del fenomeno delle importazioni parallele, del mancato deposito di molte società originariamente parti del presente giudizio delle scritture contabili, e della considerazione che i soggetti convenuti non esauriscono la totalità dei rivenditori nazionali.

Quanto al punto sub a), l'indagine contabile ha consentito di accertare che Samsung Italia ha commercializzato 14.211 cellulari.

Quanto al punto sub b), dall'esame delle scritture dei distributori originariamente convenuti non risultano acquisti diretti da Samsung Corea. Né tale dato si può inferire presuntivamente dalla sola difesa di alcune di esse, senza un riscontro contabile che confermi lo acquisto diretto dei cellulari litigiosi direttamente dalla Casa coreana.



Quanto invece al punto sub c), dall'indagine delle scritture dei distributori originariamente convenuti nel presente giudizio è stato accertato che sono stati introdotti sul mercato italiano 15.782 cellulari ulteriori, non commercializzati da Samsung Italia, dunque attraverso le importazioni da altri Stati Membri.

Il totale degli esemplari litigiosi ammonta dunque a 30.125, di cui solo 14.211 venduti attraverso Samsung Italia.

Tale quantitativo tiene già conto delle duplicazioni per gli scambi tra i vari anelli della catena contraffattoria, ossia delle cessioni interne tra i vari rivenditori, qui originariamente convenuti.

Ritiene tuttavia il Collegio che tale volume non esprima ancora, in modo esaustivo, i quantitativi introdotti attraverso le importazioni parallele. Infatti, se è vero che i maggiori e più noti distributori italiani per il mercato dei Consumer<sup>7</sup> sono stati coinvolti nel processo (direttamente convenuti o citati con chiamata di terzo) e se è inverosimile che per prodotti ad alta tecnologia come i prodotti in esame molti altri non siano stati citati (e comunque in tal caso era onere degli attori in contraffazione provvedere alla loro citazione), è altrettanto vero che alcune delle società coinvolte nel giudizio, poi separato, non hanno depositato le scritture contabili, così come del resto Samsung Corea.

Rispetto a quest'ultima, è vero che i propri dati contabili poco potrebbero rivelare rispetto alle importazioni parallele (giacché la

---

<sup>7</sup>Quarantaquattro sono i soggetti citati o terzi chiamati per i quali è stata disposta originariamente l'indagine contabile.



produttrice coreana verosimilmente fattura direttamente alle proprie controllate, distributrici nazionali, senza evidentemente indicare nei propri libri i successivi passaggi); ma è altrettanto vero che dall'inottemperanza dell'ordine di esibizione conseguono argomenti di prova favorevoli al danneggiato.

Inoltre importanti dati contabili potevano essere sottoposti al vaglio del CTU a seguito dell'esame delle scritture dei convenuti e terzi chiamati che, invece, non hanno adempiuto all'ordine di esibizione.

In proposito, rispetto alle originarie quarantaquattro società alle quali era stata estesa l'indagine contabile, solo di venticinque di esse è stato possibile verificare i dati contabili. Tuttavia, nei confronti di dieci di tali soggetti, le attrici in contraffazione o non hanno adempiuto alla notifica dell'ordine di esibizione (se contumaci) ovvero non hanno ritenuto di coltivare il giudizio (perché estinte o fallite)<sup>8</sup>: tali soggetti non possono quindi ritenersi inadempienti all'ordine di esibizione.

Residuano quindi nove soggetti che, pur costituiti o rimasti contumaci ma ritualmente avvertiti dell'ordine di esibizione, non vi hanno adempiuto.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Si tratta delle società: Tella s.r.l., G.R.E. s.p.a, Evercom, Brightpoint Italy s.r.l., Dma Elettronics, Eurodeal sr.l. Nortphon s.r.l., Das Production s.r.l. Unipersonale, Savar s.r.l., Carvel s.r.l. (cfr. CTU contabile p. 91 e seg.).

<sup>9</sup> Si tratta delle società: Fnacs s.r.l., Kesa Sourcing Limited s.r.l., 72 Ore s.r.l., The Best Electronics, Trade sr.l., Phone Trade s.r.l., Mediatel s.r.l., Mor- Com s.r.l., The Sound s.r.l., cfr. CTU contabile p. 90 e segg.).



Non tutto il fenomeno contraffattorio è stato quindi completamente indagato.

Ed in particolare: poiché attraverso le scritture contabili delle venticinque convenute sopra menzionate si è potuto accertare l'importazione parallela di 15.782 cellulari, utilizzando un criterio di proporzionalità tra il fenomeno concretamente accertato e quello rimasto inesplorato, si deve presumere che, sempre attraverso tale modalità di importazione, gli altri soggetti nei confronti dei quali il contraddittorio è stato instaurato e non hanno esibito le scritture, abbiano introdotto ulteriori 5.681,52 cellulari. E così per un volume di 21.463 cellulari introdotti con le importazioni parallele: a ciò vanno ad aggiungersi i 14.211 cellulari commercializzati da Samsung Italia, per un totale complessivo di 35.674 *res contraffattorie*.

Non merita invece seguito la doglianza delle attrici in contraffazione, per le quali il fenomeno contraffattorio sarebbe ancor più esteso, sussistendo altri importatori paralleli non citati: da un lato, era onere delle danneggiate provvedere all'instaurazione del contraddittorio nei loro confronti e, dall'altro, sollecitare attraverso gli specifici strumenti probatori apprestati dall'ordinamento, l'accesso alla documentazione anche di soggetti terzi.

4.3.2. La responsabilità di Samsung Corea e di Samsung Italia nelle importazioni parallele



La difesa Samsung ha contestato la propria responsabilità nelle importazioni parallele, non essendo nella sua disponibilità la verifica ed il controllo delle successive rivendite, fino ai clienti finali, di res legittimamente vendute nello Spazio Europeo, diverso da quello italiano.

Ritiene il Tribunale che, al contrario, era onere di Samsung, vendendo anche attraverso le proprie controllate o comunque a grandi distributori con capacità di penetrazione in tutti i mercati, rendere edotti i propri acquirenti degli spazi territoriali ove la commercializzazione era vietata.

Il particolare onere di diligenza sussistente in capo ad un tale operatore, tanto qualificato, imponeva allo stesso specifici doveri di informazione ai propri interlocutori commerciali a presidio delle prerogative di Hop ed Eko Mobile, riconosciute dal Tribunale. Dunque sotto questo profilo emerge una condotta colposa di Samsung, mentre non risulta provato il dolo, ossia che tale modalità di importazione costituisse una preordinata scelta della Casa Coreana, artatamente predisposta per aggirare l'inibitoria cautelare.

Del resto, secondo un noto orientamento, il ricorso al criterio della retroversione degli utili consente di colpire tutti i vantaggi che, in caso contrario, costituirebbero un indebito arricchimento da parte della danneggiante: dunque la Casa coreana ha certamente beneficiato di tutte le vendite effettuate sul territorio nazionale, anche attraverso le importazioni parallele e tali utilità vanno restituite alla danneggiata.



Al contrario, le scritture contabili di Samsung Italia hanno confermato che la stessa ha commercializzato solo prodotti acquistati dalla Casa Madre, non essendo quindi coinvolta nelle importazioni parallele. Tuttavia emerge un coinvolgimento dalla controllata italiana che ha prestato garanzia agli acquirenti per i cellulari importati da altri Stati Membri. Si veda, ad esempio, la confezione del telefono cellulare modello B7722 (doc. 75 di parte attrice nonché i documenti 7,20-21,74-76 di parte attrice). Dunque anche Samsung Italia ha contribuito causalmente alla collocazione sul territorio italiano di tutti i cellulari oggetti di lite e risponde quindi solidalmente dei danni cagionati, unitamente alla casa madre coreana.

4.3.3. La quantificazione degli utili conseguiti dai cellulari litigiosi commercializzati da Samsung Italia

Ciò premesso il Tribunale ritiene di condividere il ragionamento seguito dal CTU, il quale ha quantificato gli utili conseguiti da Samsung Italia in € 863.712,00.

La convenuta ha commercializzato sul territorio nazionale 14.211 cellulari D-880, conseguendo un fatturato complessivo pari ad € 3.106.306,00. Il margine di contribuzione - determinato dal C.T.U. sottraendo dal fatturato il costo d'acquisto dei cellulari, le provvigioni corrisposte alle rete di agenzie commerciali, i premi di fine anno corrisposti ai clienti e gli sconti variabili per attività di visibilità ed assortimento presso il punto di vendita - è quantificabile in € 195.629,00, pari al 6,30% del fatturato complessivo.



Samsung Corea, vendendo a Samsung Italia 14.343 cellulari D-880 per 14.343 pezzi,<sup>10</sup> ha a sua volta realizzato un fatturato di € 2.672.253,00. In questo caso, il margine di contribuzione non è stato stimato dal CTU ricorrendo ai dati indicati nello "studio societario" depositato dalla difesa Samsung,<sup>11</sup> bensì utilizzando la marginalità lorda consolidata che emerge dal bilancio per il 2008 di Samsung Corea (rapporto tra *gross profit* e *sales*).

Il CTU ha dunque considerato una marginalità consolidata, al lordo di costi generali, amministrativi e di vendita, esposta in bilancio e pari al 25%, non ritenendo che, per la vendita a Samsung Italia dei citati 14.343 cellulari, Samsung Corea abbia dovuto sostenere significativi costi incrementali.

Applicando la percentuale del 25% al fatturato di Samsung Corea pari ad € 2.672.253,22, a fronte delle vendite a favore di Samsung Italia dei cellulari oggetto di causa, risulta dunque un margine di contribuzione al lordo delle imposte di € 668.083,00<sup>12</sup>.

La somma del margine di contribuzione, al lordo delle imposte di Samsung Italia e Samsung Corea, può quindi essere stimata in €

---

<sup>10</sup> La differenza rispetto alle 14.211 unità vendute da Samsung Italia è stata verificata dal CTU ed attribuita, per lo più, a giacenze presso centri di assistenza.

<sup>11</sup> Redatto da JP Morgan (Asia Pacific Equity Research) datato 28/01/2009 dal quale risulterebbe che l'*operating margin* per la divisione telefonia di Samsung Corea sarebbe stata pari al 9,4% del fatturato, cosicché il margine di contribuzione di cui avrebbe beneficiato Samsung Corea ammonterebbe stimato ad € 251.191,00.

<sup>12</sup> Ossia: 25% \* 2.672.253,00



863.712,00<sup>13</sup>, vale a dire il 27,81% in termini consolidati rispetto al fatturato di Samsung Italia.

4.3.4. La quantificazione degli utili conseguiti da Samsung Corea attraverso le importazioni parallele

Quanto agli utili conseguiti dalla sola Samsung Corea dalle importazioni parallele, il Tribunale deve nuovamente ricorrere al criterio presuntivo e ritenere, in via indiziaria, che analoghi margini di contribuzione siano stati conseguiti dalla Casa Madre dalla vendita ai propri distributori di altri Stati Membri dei cellulari successivamente introdotti in Italia attraverso le importazioni parallele.

Quelli accertati sono complessivamente 21.463,52 pezzi: applicando analogicamente gli stessi criteri contabili sopra richiamati, si deve presumere che la loro vendita abbia consentito a Samsung Corea di generare un fatturato pari ad € 3.998.881,38 e, dunque, un margine di contribuzione lordo pari ad € 999.720,34, corrispondente alla percentuale del 25% sul fatturato<sup>14</sup>.

4.3.5. La quantificazione complessiva del lucro cessante

In conclusione dunque, a favore delle attrici in contraffazione va riconosciuto l'importo complessivo di € 1.863.432,34<sup>15</sup> a titolo di

---

<sup>13</sup> Ossia € 195.629,00 + € 668.083,00.

<sup>14</sup> Il fatturato è così calcolato:  $14.343:2.672.253=21.463,52$ : X; dunque X, il fatturato, corrisponde ad € 3.998.881,38 il cui 25% corrisponde ad € 999.720,34.

<sup>15</sup> Importo così calcolato: € 863.712,00 per cellulari commercializzati da Samsung Italia, € 999.720,34 per cellulari introdotti con importazioni parallele.



risarcimento del danno per lucro cessante, da porre a carico in via solidale delle convenute in contraffazione.

Come già accennato, a tale somma non può essere cumulato il mancato guadagno patito da Eko Mobile in relazione al contratto con Bardilab: il combinato disposto dell'art. 125, comma 1 e 3, c.p.i. chiarisce che la somma corrispondente agli utili conseguiti dall'autore della violazione non si cumula con quella che corrisponde al mancato guadagno del titolare del diritto e può essere assegnata a quest'ultimo solo per la parte eccedente il mancato guadagno. Non essendo in questo caso eccedente il mancato guadagno, esso non può essere quindi sommato al lucro cessante.

#### **5. (segue) *IL QUANTUM: IL DANNO EMERGENTE***

##### **5.1. *Spese sostenute per la difesa brevetto.***

Le attrici hanno chiesto il riconoscimento delle spese sostenute per contrastare il fenomeno contraffattorio, sostenendo di avere compiuto esborsi per la difesa del brevetto pari ad € 51.013,73.

Il C.T.U. ha riconosciuto che solo il minor importo di € 12.271,82, (recato dalla fattura n 119/2008) fosse causalmente riconducibile a tale esborso.

L'esame del contenuto delle fatture conferma la correttezza del giudizio del CTU, ove si consideri che gli altri esborsi si riferiscono a liti con altri soggetti, perché relative sempre alla difesa del brevetto (ed in particolare a controversie altre e diverse instaurate contro NGM Italia s.r.l., n.r.g. 53701/09, nonché contro Kesa Sourcing e Daicom).



Del resto, era onere delle danneggiate, non essendo possibile un affievolimento dell'onere probatorio tenuto conto anche del principio di vicinanza della prova, documentare il nesso tra le spese esposte e la difesa del brevetto contro Samsung.

### **5.2. Le spese sostenute per investimenti pubblicitari**

Le spese documentate dalle attrici per investimenti pubblicitari negli anni 2007-2011 (ritenute vanificate dalla condotte lesive) sono così articolate:

d) nell'anno 2007 € 121.061,65;

e) nell'anno 2008 € 169.170,41;

f) nell'anno 2009 € 178.625,72;

g) nell'anno 2010 € 368.528,47;

h) nell'anno 2011 € 11.330,00 (importo "a credito" di EKO) per un importo complessivo pari a € 826.056,25.

Il CTU ha ritenuto di quantificare forfettariamente nella frazione del 70% le spese che sono state vanificate dalla contraffazione.

Samsung ha negato tale voce di danno, giacché la costruzione operata dal CTU sarebbe teorica e astratta (basata su assunto, indimostrato, che una certa percentuale di spese sostenute a tale titolo dalle attrici in contraffazione sia riferibile ai cellulari). In particolare ha evidenziato, rispetto alle 161 fatture complessivamente prodotte da Eko e Hop Mobile, che:

- la maggior parte di esse (pari a 146, per complessivi euro 756.487) riporterebbe oggetti generici, non riconducibili ai cellulari litigiosi;



- le residue (pari a 14, per complessivi euro 29.153,00) indicherebbero quale causale genericamente la pubblicizzazione del marchio Hop Mobile;
- infine, il 63% degli importi considerati dal CTU sarebbero riferibili al periodo 2009/2011, successivo dunque alla contraffazione.
- Ritiene il Collegio che le doglianze di Samsung siano in gran parte fondate. Invero:
- molte fatture recano oggetto estraneo all'attività di pubblicizzazione *tout court* (a mero titolo esemplificativo: viene esposta una fattura dell'8.4.2010 per € 40.416,00 ai fini dell'acquisto di una autovettura Audi 4);
  - molti documenti fiscali si riferiscono ad attività di promozione in ambiti altri e diversi rispetto alla commercializzazione di cellulari (quali la sponsorizzazione e la partecipazione a gare di automobilismo -ad esempio alcuni Rally organizzati in Sardegna e la nota corsa "Mille Miglia"- e di motociclismo, cfr. doc. 41 di Samsung);
  - sotto il profilo temporale, gli sforzi pubblicitari profusi dalle titolari e vanificati dalla contraffazione di Samsung vanno limitati sostanzialmente fino a tutto l'anno 2009, giacché successivamente il fenomeno illecito, anche attraverso le importazioni parallele, si è concluso (risultano commercializzati a partire dal 2010 solo 500 cellulari).



In conclusione, sono rilevanti i soli esborsi del periodo 2007-2009, per l'importo di € 468.857,78, di cui solo una parte va ritenuta comunque riferita alla promozione dei cellulari litigiosi.

Ritiene il Collegio in via equitativa di riconoscere a titolo risarcitorio la frazione di un terzo, per l'importo complessivo di € 156.285,92.

### **5.3. La perdita di valore del marchio e dell'immagine**

Parte attrice lamenta altresì la diminuzione del valore del marchio "Hop Mobile" cagionato dalla contraffazione, unitamente alla gravissima lesione d'immagine imprenditoriale.

Il CTU ha quantificato unitariamente il danno di immagine e la perdita di valore del marchio in € 121.062,00 (differenza tra il valore ante contraffazione e post contraffazione di tali diritti immateriali).

Samsung ha sostenuto che i profitti perduti dalle titolari ricomprendono anche i pregiudizi all'immagine e al marchio.

Sul punto, il Collegio non ritiene provato un autonomo pregiudizio subito dal marchio atteso che:

-Hop Mobile ed Eko Mobile non sono titolari del segno, giacché esso è stato registrato a nome di Ermanno Dionisio, con conseguente difetto di legittimazione attiva a chiedere il ristoro del relativo pregiudizio;

-il marchio "Hop Mobile" non è stato oggetto di attacco diretto da parte di Samsung e, dunque, solo in via indiretta si potrebbe al più inferire che l'interferenza con la tecnologia brevettuali



(incorporata nei cellulari identificati con tale logo) abbia anche  
leso quest'ultimo;

-il marchio in questione identifica anche altre attività imprenditoriali di Hop Mobile (quali la vendita di carte prepagate, SIM CARD, cfr. doc. 40 di parte convenuta), fino al quel momento praticate, mentre la vendita di cellulari oggetto di lite sembra costituire una nuova esperienza dell'azienda. Con conseguente impossibilità di ritenere un annacquamento della precedente, già eventualmente acquisita, capacità distintiva in altri settori;

-il fallimento di Eko Mobile, dichiarato nel 2013, non può essere ritenuto causalmente collegato alla condotta contraffattoria di Samsung considerato che:

- a) l'illecito è sostanzialmente cessato nel 2010 e non vi è prova che sia sostanzialmente proseguito, anche tenendo conto delle importazioni parallele;
- b) Eko era licenziataria non esclusiva del brevetto IT '335: ne è prova il fatto che nel 2011, come a breve, la titolare Hop Mobile autorizzava altro soggetto (CDR International) ad importare sul territorio nazionale proprio alcuni cellulari Samsung oggetto di lite.

Passando alla lesione all'immagine, la stessa va valutata in base agli investimenti pubblicitari effettuati: ma qui quest'ultima voce è stata già riconosciuta, nei limiti sopra indicati. Dunque un ulteriore riconoscimento si concretizzerebbe in un'indebita duplicazione.



**5.4. La perdita di valore del brevetto**

Parte attrice ha lamentato un danno autonomo, conseguente alla perdita di valore del brevetto.

Come noto, tale pregiudizio (riferibile alla sola Hop Mobile che ne è titolare e non già al fallimento Eko Mobile che del brevetto è solo licenziataria non esclusiva) astrattamente si concretizza nella perdita del valore di scambio del diritto di privativa. Nel caso in esame, come ricordato, la titolare aveva adottato la politica di concessione in licenza del brevetto: dunque il pregiudizio andrebbe valutato in relazione alla capacità dell'illecito di deprimere il canone di licenza e conseguentemente di ridurre il reddito per il futuro.

Gli elementi agli atti escludono tuttavia che sia stata provata tale ulteriore voce di danno. Va sul punto osservato che:

- per il passato, in costanza della condotta illecita, il valore di tale *intangible asset*, determinato dalla capacità dello stesso di generare redditi, è stata già liquidata a titolo di lucro cessante;

- quanto al futuro, premesso che il brevetto azionato scade nel 2021, le *chances* di una sua proficua collocazione sul mercato -a partire dal 2010, quando la contraffazione è cessata- non sono state influenzate negativamente da Samsung. Infatti, nonostante la campagna pubblicitaria compiuta dalle titolari, il mercato non ha comunque dato risposta positiva alla collocazione di altri prodotti che implementassero la tecnologia brevettata, verisimilmente a causa della rapida obsolescenza della tecnologia di cui si discute. E'



dirimente in proposito il contratto concluso con Concorde in data 13.7.2010 e già esaminato il quale non ha consentito alle titolari di conseguire i risultati sperati (cfr. punto sub. 4.1.4);

- pendono attualmente cause di nullità promosse da soggetti terzi (Nokia): il valore di tale *intangibile asset* non può essere ritenuto pari zero;

-come già ricordato (punto sub. 4.1.4.) dal 22.3.2011 l'ingresso sul mercato italiano di alcune tipologie di cellulari Samsung interferenti con IT '335 è avvenuto con il consenso di Hop Mobile (cfr. doc. 32-35 di Samsung): in tale data la titolare avvisava il mercato di avere sottoscritto un accordo con CDR, in virtù del quale veniva consentito a quest'ultima di importare sul mercato italiano cellulari Samsung B-7722i, B7722, C-6112, C-3222, tutti interferenti con IT '335 (cfr. doc. 35 di Samsung). Dunque con il consenso della titolare a partire dal marzo del 2011 tali cellulari sono stati importati sul territorio italiano.

Non vi è insomma prova, neppure in termini di ragionevole verosimiglianza che, nonostante la cessazione dell'illecito, gli effetti di quest'ultimo (c.d. effetto di trascinamento) abbiano causalmente compresso i possibili canoni di licenza.

Appare allora al Collegio evidente che, successivamente alla condotta illecita, la perdita progressiva di valore di IT '335 è riferibile alle condizioni di mercato già richiamate (la presenza di altri validi competitors, l'introduzione di altre tecnologie ben più appetibili, quali iPhone 3) nonché alle scelte della titolare (che ha



collocato sul mercato il prodotto a prezzi non allineati con altri competitori ovvero ha consentito l'introduzione in Italia proprio di alcuni cellulari di controparte che implementavano la tecnologia brevettata).

#### **5.5. I costi per una campagna pubblicitaria correttiva**

Premesso che il CTU non è stato in grado di stimare tale ulteriore voce di danno, il Collegio non ritiene che la medesima possa essere riconosciuta, considerato che non può essere addebitata a Samsung, quantomeno secondo il nesso di causalità civilistica, il fallimento di Eko Mobile, a cui fa riferimento la sua difesa per la ricostruzione della relativa immagine.

Sul punto, va richiamata la distanza temporale tra la condotta contraffattoria da una parte ed il fallimento dall'altra, anche alla luce del consenso espresso da Hop Mobile nel 2011 all'introduzione sul territorio italiano di molti dei cellulari di Samsung oggetto di lite.

#### **6. (segue) IL QUANTUM: il riparto del risarcimento del danno tra Eko Mobile ed Hop Mobile**

Il numero dei cellulari di cui in questa sede è stata accertata la commercializzazione, pari ad € 35.674,52, risulta di gran lunga inferiore rispetto alla quantità minima di 100.000 esemplari, superata la quale Eko Mobile avrebbe dovuto corrispondere, sulla base del contratto in essere con la titolare Hop Mobile, le royalty contrattualmente previste. Tale somma va dunque integralmente riconosciuta ad Eko Mobile.



Anche la somma liquidata a titolo di danno emergente, pari ad € 168.557,74<sup>16</sup> va integralmente riconosciuta solo ad Eko Mobile, alla quale sono stati fatturati tali importi.<sup>17</sup>

**7. La domanda di concorrenza sleale per pubblicità ingannevole appropriazione di pregi e di contrarietà alla correttezza professionale svolta dalle attrici in contraffazione**

Le attrici in contraffazione accusano infine Samsung di concorrenza sleale.

In primo luogo, censurano l'illiceità del messaggio promozionale del cellulare SGH-880 definito quale *"novità assoluta..(..) il primo cellulare che ti permette di usare due Sim allo stesso tempo"* (cfr. doc. 6 di parte attrice).

Samsung nega di avere diffuso tali comunicazioni, apparse su siti di soggetti terzi, e comunque ne contesta nel merito la capacità lesiva.

Sul punto, il Collegio osserva che:

- quanto alla censura sulla pubblicità ingannevole, vengono qui confermate le valutazioni espresse dal giudice della cautela, il quale ha escluso l'illiceità della locuzione *"novità assoluta"*, trattandosi di mera enfaticizzazione di una qualità del prodotto, dunque di un'affermazione iperbolica inidonea all'inganno. Infine, l'attribuzione al cellulare Samsung del vantaggio di consentire l'utilizzo di due SIM allo stesso tempo è veritiera,

---

<sup>16</sup> Così composta: € 156.285,92 a titolo di spese pubblicitarie sostenute ed € 12.271,82 a titolo di spese per la difesa del brevetto.

<sup>17</sup> Cfr. pagg. 198-199 della CTU contabile.



ancorché raggiunta attraverso la contraffazione (e del relativo profilo sanzionatorio si è già statuito);

c) quanto all'appropriazione di pregi, va ricordato che il brevetto IT '335 non estende il proprio monopolio in generale a tutti i cellulari "DUAL SIM" e che sul territorio italiano nel 2007 altri operatori avevano lanciato telefonini dotati di tale tecnologia (ed in particolare il modello Bikini a marchio TELIT", oltre che nel 2008 i modelli NGM). Dunque, va escluso che Hop ed Eko Mobile possano vantare l'esclusiva sui modelli DUAL SIM e che nel 2007 fossero le uniche ad offrire in Italia tale tecnologia. Le comunicazioni esaminate, tenuto conto del loro generale richiamo alle caratteristiche DUAL SIM, non attribuiscono cioè un pregio che le attrici in contraffazioni possano univocamente vantare.

Infine, Hop Mobile ed Eko Mobile lamentano condotte contrarie alla correttezza, per avere praticato Samsung una politica dei prezzi aggressiva. Tale doglianza è infondata, ove si consideri che i prezzi dei cellulari DUAL SIM offerti da altri operatori, come già ricordato, erano allineati al prezzo finale offerto da Samsung e non a quello praticato dalle attrici in contraffazione (si pensi al modello Bikini di Telit, offerto al prezzo unitario *retail* di € 300,09, cfr. doc. 9 di Samsung).

## **8. Le domande di Samsung**

### **8.1. la domanda di concorrenza sleale per denigrazione**



1. Parte convenuta ha svolto domanda riconvenzionale a titolo di concorrenza sleale per denigrazione con riguardo sia all'articolo dal titolo "*Cellulari con Dual Sim: Brescia batte i copioni*" pubblicato sul quotidiano "Brescia Oggi" (cfr. doc. 26 di Samsung) sia all'articolo rubricato "*Azienda bresciana vince la causa per i telefonini*" pubblicato sul quotidiano "Libero Milano" (cfr. doc. 25 di Samsung). Tali dichiarazioni sono riferibili sia ad Eko Mobile sia ad Hop Mobile, in quanto rese da Ermanno Dionisio, all'epoca dei fatti legale rappresentante e socio unico di entrambe le società: la circostanza non è del resto contestata.

In particolare sarebbero false e lesive della sua reputazione commerciale con riguardo:

- alla titolarità in capo alle controparti di un brevetto nazionale e internazionale sul primo telefono cellulare che funziona con due SIM attive in contemporanea;

- alla vendita da parte di Samsung di ottantamila cellulari contraffattori sul territorio italiano;

- alla vittoria da parte di Hop Mobile della causa contro Samsung;

- alla possibilità dello spegnimento improvviso di telefoni Samsung oggetto di lite, a seguito della decisione del Tribunale di Milano;

- all'obbligo di Samsung di distruzione di tutti i telefoni in giacenza e di eliminazione del materiale pubblicitario;



- al divieto imposto a Samsung di fornire assistenza alla clientela in relazione a tali prodotti;

- alla condanna di Samsung di corrispondere un risarcimento di poco superiore ai dieci milioni di euro;

- all'attribuzione alle aziende del Gruppo Samsung della qualifica di "copioni", ed alle quali sarebbe stata data "una bella bastonata" da Eko Mobile.

La doglianza di concorrenza sleale per denigrazione è fondata considerato che, com'è noto, nell'ambito delle generiche previsioni di cui all'art. 2598 c.c., la giurisprudenza ha da tempo enucleato e specificato alcune condotte che -sebbene non espressamente previste dalla norma di legge- costituiscono tuttavia dei comportamenti tipicizzati integranti illeciti concorrenziali. Tra questi ultimi, viene annoverata anche la divulgazione, ad iniziativa di parte, di provvedimenti giudiziari o della diffusione di notizie relative alla loro emanazione (non a seguito di ordine del giudice ma ad iniziativa della parte interessata), come è accaduto nel caso di specie.

Tale attività viene considerata lecita in generale, ma la regola va modulata con la considerazione che quando si dirama un'informazione con la specificazione che la stessa è stata ritenuta fondata e vera dall'autorità giudiziaria e recepita in un provvedimento giudiziale, la notizia possiede una particolare e maggiore efficacia persuasiva (rispetto alla semplice comunicazione diffusa senza fare alcun cenno all'intervento del giudice) ed è dunque tanto più idonea ad ingenerare, presso il pubblico, il convincimento della fondatezza



delle affermazioni divulgate. Maggiori debbono pertanto essere in questi casi le cautele nella divulgazione, la quale non deve essere attuata con modi e forme tali da ingenerare nei terzi una rappresentazione non corretta del contenuto del provvedimento o dell'andamento del giudizio. La comunicazione deve cioè evitare ogni tendenziosità, indicando tutte le circostanze e le precisazioni atte a formare, nei destinatari dell'informazione, una corretta opinione (cfr., tra le altre, Trib. Milano, sent. n. 35204/2007; Trib. Verona, ord. 14.6.1997, Trib. Torino, ord. 8.6.1995, Trib. Milano, ord. 7.6.1994, idem 15.12.1994, Trib. Reggio Emilia od. 29.7.1999, Trib. di Napoli, ord. 24.1.1985).

A tal fine, si è osservato, il messaggio diffuso deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario. Il rispetto del canone di correttezza implica in particolare che -alla comunicazione dell'esito di un procedimento- si affianchi l'illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l'ambito e l'intensità di efficacia del provvedimento conclusivo (Trib. Torino 8.6.1995-ord- 3322/01; Trib. Milano, 7.7.1994 3243/01; Trib. Milano, 15.12.1994, 3277/01, App. Roma 13.1.1992, 2784/02), precisandone la sua eventuale natura cautelare (Tribunale di Verona 14.6.1997).

Si è infine detto che la valutazione della illiceità concorrenziale della comunicazione di un provvedimento giudiziale non può prescindere da una sua lettura complessiva, giacché il lettore valuta



il messaggio trasmesso nel suo insieme e tendenzialmente da di esso un'interpretazione integrale (Tribunale di Reggio Emilia, 30.8.1999) Ciò premesso, le notizie qui censurate si riferiscono a provvedimenti di natura cautelare, i quali contrariamente alle notizie riportate, non avevano statuito nulla in ordine al risarcimento dei danni a carico di Samsung, né avevano ordinato la distruzione delle res contraffattorie, né avevano infine imposto l'interruzione dell'assistenza dei cellulari o la loro disattivazione.

Anche all'esito del giudizio non è risultato del resto che Samsung abbia venduto 80.000 cellulari, né che le attrici fossero gli unici operatori abilitati ad operare sul mercato italiano con tecnologia DUAL SIM.

Il messaggio veicolato nelle comunicazioni trasmesse - avuto riguardo al contenuto- è senz'altro in gran parte non veritiero ed è altamente idoneo a determinare il discredito a danno della concorrente.

Né lo stesso rispetta il requisito della continenza formale, giacché alcune delle espressioni utilizzate (ad esempio "copioni") veicola un apprezzamento oltremodo negativo che proietta in una prospettiva di illegalità l'attività di Samsung, anche oltre il confine del singolo episodio qui indagato.

Del resto, trattandosi di notizie non veritiere, l'eccezione di legittima difesa sollevata dalla difesa di Hop ed Eko Mobile in questa sede non può trovare ingresso.

Accertata la condotta illecita e passando al profilo risarcitorio, tenuto conto della diffusione delle notizie censurate attraverso i



due giornali citati, a tiratura locale, in via equitativa viene liquidato in solido a favore di Samsung Corea ed Italia l'importo di € 50.000,00, somma sulla quale decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Tale somma è posta solo a carico di Hop Mobile, atteso il divieto di pronunce di condanna contro Eko Mobile, sottoposta a procedura fallimentare.

**8.2. La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione del provvedimento cautelare n.r.g. 12256/08 reso in data 29-30 dicembre 2008 nella procedura n.r.g. 31948/08.**

Tale domanda della difesa Samsung non è sorretta da alcuna motivazione: essa va dunque rigettata.

### **9. Il comando giudiziale**

Al rigetto della domanda di nullità del brevetto IT '335 svolta da Samsung, Italia e Corea, segue l'accertamento della contraffazione del brevetto IT '335 da parte delle convenute in contraffazione. Queste ultime vengono condannate al risarcimento del danno nei limiti e secondo le modalità indicate in narrativa.

Vengono quindi concesse a favore delle attrici in contraffazione le misure accessorie dell'inibitoria assistita da penale (liquidata in € 50,00 per ogni cellulare eventualmente venduto sul territorio italiano, tenuto conto dell'utile marginale conseguito dai contraffattori, così come accertato in questa sede) e l'assegnazione in proprietà dei cellulari oggetto di sequestro.



Viene rigettata la domanda di concorrenza sleale svolta da Hop ed Eko Mobile.

Va accolta poi la domanda di concorrenza sleale per denigrazione svolta da Samsung Italia e Corea, con conseguente condanna della sola Hop Mobile al risarcimento del danno sopra liquidato a favore in solido di Samsung, Italia e Corea.

Infine, viene rigettata la domanda di risarcimento del danno di Samsung Italia e Corea, relativa all'esecuzione del sequestro disposto a favore delle controparti nella fase cautelare.

Ritiene il Collegio che vada altresì concessa la misura della pubblicazione, tenuto conto anche degli echi sulla stampa della vicenda.

Quanto alle spese di lite, l'offerta compiuta in corso di causa da parte di Samsung (di corrispondere a controparte gli utili accertati dal CTU) era inferiore rispetto alla liquidazione del danno qui operata. Con la conseguenza che la mancata accettazione di tale offerta da parte di Hop Mobile ed Eko Mobile non fa scattare a loro carico il rimedio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c..

Dunque, in virtù del principio della soccombenza le spese di lite vengono poste per la maggior parte a carico di Samsung, Italia e Corea. Una minor frazione, come a breve, va compensata tenuto conto che le convenute in contraffazione sono vittoriose sulla loro domanda ex art. 2598, n. 2, c.c..

Ai fini della liquidazione, quanto ai compensi viene applicato il D.M. n. 55/2014 per tutta l'attività difensiva svolta, anche a quella



espletata in data anteriore alla sua entrata in vigore, alla luce dei principi generali in tal proposito forniti dalla Suprema Corte nel 2012, applicabili analogicamente al caso di specie (S.U. 17406/2012). Alla luce del valore della causa, determinato in virtù degli importi di danno concretamente liquidati, va utilizzato lo scaglione più alto previsto nelle Tabelle (fino cioè ad € 520.000,00) e riconosciuto, per ogni prestazione, un compenso compreso tra il valore medio ed il valore massimo ivi previsto: e ciò considerate la particolare complessità delle questioni affrontate e le articolate indagini probatorie espletate.

Si perviene quindi all'importo di € 76.319,00 (di cui € 15.925,00 per la fase cautelare *ante causam*, € 26.914,00 per le attività espletate nel giudizio ordinario n.r.g. 37261/2008 prima della riunione, € 8.084,00 per le attività svolte nella causa n.r.g. 11705/0009 ed infine € 25.396,00 per le attività espletate a seguito della riunione).

Tale somma va ulteriormente aumentata del 20% alla luce dell'art. 4, comma 2, del citato D.M. 55/2014, giacché l'attività difensiva ha coinvolto due parti processuali, Eko e Mobile, per le quali sono state affrontate -anche- distinte questioni; non si tiene invece conto del profilo plurisoggettivo dal lato passivo giacché dall'intervenuta separazione di tali posizioni discende l'autonoma decisione sulle spese per tali rapporti processuali.

Quanto alle spese, va riconosciuto alle attrici in contraffazione l'importo di € 15.502,60, comprensivo anche delle spese sostenute per



le difese tecniche di parte, esposte nella nota spese e da porre a carico dei convenuti soccombenti.

Cristallizzate dunque le spese complessive in € 107.085,40 (di cui € 91.582,80 per compensi ed € 15.502,60 le spese), la somma di € 7.085,40 viene compensata per le ragioni sopra esposte, mentre il residuo, pari ad € 100.000,00, viene liquidato a favore delle attrici in contraffazione.

A carico di Samsung Corea e Samsung Italia vengono infine poste le spese di tutte le CTU, brevettuali e contabili, eseguite nel corso del giudizio e della cautela, già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, Sezione A Civile, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti, n.r.g. 7261/2008 ed n.r.g. 11705/2009, sulle domande formulate -nel primo giudizio- da Samsung Electronics Italia s.p.a. e da Samsung Electronics Co. Ltd, contro il Fallimento Eko Mobile s.r.l. ed Hop Mobile s.r.l. nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle convenute contro le attrici e -nel secondo giudizio- dal Fallimento Eko Mobile s.r.l. ed Hop Mobile s.r.l. contro Samsung Electronics Italia s.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd,. nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle convenute contro le attrici, ogni altra domanda, istanza ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede:

1) sulle domande svolte da Samsung Electronics Italia s.p.a. e da Samsung Electronics Co. Ltd.:



a) rigetta la domanda di nullità del brevetto IT '335 di titolarità di Hop Mobile s.r.l.;

b) rigetta la domanda di risarcimento del danno per l'esecuzione del sequestro disposto nella fase cautelare *ante causam* per le ragioni indicate in narrativa;

c) accerta e dichiara il compimento da parte di Hop Mobile s.r.l. e del Fallimento Eko Mobile s.r.l. di condotte di concorrenza sleale per denigrazione per le ragioni indicate in narrativa;

d) condanna Hop Mobile s.r.l. al risarcimento del danno, liquidato in € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, da corrispondere in solido a favore di Samsung Electronics Italia s.r.l. e Samsung Electronics Co. Ltd;

2) sulle domande svolte dal Fallimento Eko Mobile s.r.l. e da Hop Mobile s.r.l.:

a) accerta e dichiara la contraffazione da parte di Samsung Electronics Italia s.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd, del brevetto IT '335 mediante la commercializzazione, da parte della prima, del cellulare Dual Sim modello SGH-D880 e la produzione e la commercializzazione, da parte della seconda, dei cellulari Dual Sim modelli SGH-780, SGH-D880, B7722 e C6112;

b) fissa a carico di Samsung Electronics Italia s.p.a. e di Samsung Electronics Co. Ltd a titolo di penale l'importo € 50,00 per ogni ulteriore cellulare indicato al punto sub a) introdotto sul territorio italiano senza il consenso delle titolari a partire dal giorno successivo alla comunicazione della presente pronuncia;



c) condanna Samsung Electronics Italia s.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd al risarcimento del danno così determinato:

-a titolo di lucro cessante € 1.863.436,99 in solido a carico di entrambe le convenute in contraffazione, da corrispondere a favore del Fallimento Eko Mobile s.r.l.;

-a titolo di danno emergente € 168.557,74 in solido a carico di entrambe le convenute in contraffazione, da corrispondere a favore del Fallimento Eko Mobile s.r.l.;

d) rigetta la domanda di contraffazione per i modelli di cellulare Samsung SGH-D980, B5702, C3212 e B7722i per i motivi di cui in narrativa;

e) rigetta la domanda di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 e 3, c.c. per le ragioni indicate in narrativa;

f) dispone l'assegnazione in proprietà a favore delle attrici in contraffazione dei cellulari oggetto di sequestro nella fase cautelare *ante causam*;

g) dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta soltanto sul quotidiano "Il Corriere della Sera" a caratteri doppi rispetto al normale a cura di Hop Mobile s.r.l. e del Fallimento Eko Mobile s.r.l. ed a spese di Samsung Electronics Italia s.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd;

h) liquidate in € 107.085,40 le spese di lite e compensate le stesse per € 7.085,40, condanna Samsung Electronics Italia s.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd. in solido al pagamento a favore di Hop Mobile s.r.l. e del Fallimento Eko Mobile s.r.l. dei residui € 100.000, di



cui € 15.502,60 per spese ed il residuo per compensi, oltre il 15%  
per spese forfettarie, IVA, CPA e spese di registrazione;

i) pone definitivamente a carico di Samsung Electronics Italia s.p.a.  
e di Samsung Electronics Co. Ltd., in solido tra loro, le spese di  
CTU già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano, 17 marzo 2016

Il Presidente

dott.ssa Marina Tavassi

Il giudice istruttore

dott.ssa Alima Zana

