



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Marina Tavassi Presidente

Dott. Fernando Ciampi Giudice

Dott. Paola Maria Gandolfi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 28880/2008 R.G.** promossa da:

GRUPPO IMAR SPA (c.f. 00595930983), con il patrocinio degli avv. CANU
FILIPPO e ,

ATTORE

contro:

VIESSMANN SRL (C.F. 02168810238), con il patrocinio dell'avv. VUOLI
FEDERICA, Roberto Capuzzi e Francesca Milazzo



CONVENUTO

e contro

VIESSMANN WERKE GMBH & CO KG, con il patrocinio dell'avv. VUOLI FEDERICA, Roberto Capuzzi e Francesca Milazzo

INTERVENIENTE

E degli inventori designati Signori **Severino Corsini**, Ing. **Marco Corsini** e Ing. **Francesco Pennati**, litisconsorti necessari

Conclusioni delle parti:

per la parte attrice:

“Premesso che:

- a) con sentenza parziale n° 5425/2014, pubblicata il 24.4.2014, Codesta Ecc.ma Sezione Specializzata ha, *inter alia*: (i) convertito il brevetto per invenzione n° 1375300 - rilasciato il 7.6.2010 a favore di Gruppo IMAR S.p.A, su domanda depositata il 28.3.2007 – in modello di utilità ex art. 76.3 CPI, con le rivendicazioni come modificate ex art. 79.3 CPI e riportate nella precisazione delle conclusioni; (ii) ritenuta la sussistenza della contraffazione della privativa così convertita, inibito a Viessmann S.r.l. la fabbricazione, commercializzazione e pubblicizzazione in Italia dell'impianto denominato VITODENS 141-E, o comunque diversamente denominato, in violazione della privativa per modello di utilità in titolarità della parte attrice; (iii) disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del processo in ordine alle richieste risarcitorie del fallimento Gruppo IMAR S.p.A.;
- b) con ordinanza 22-24.4.2014 Codesta Ecc.ma Sezione Specializzata ha ordinato alla convenuta Viessmann S.r.l. l'esibizione in giudizio delle scritture contabili relative alla produzione, acquisto e commercializzazione, dell'impianto VITODENS 141-E, rimettendo la causa sul ruolo dell'Ill.mo G.I. Dr.ssa Gandolfi, demandando a quest'ultima la determinazione delle modalità esecutive e fissando, a tal fine, l'udienza del 10.6.2014;
- c) all'udienza del 10.6.2014 l'Ill.mo G.I., ritenutane l'opportunità e necessità ai fini del decidere, ha ordinato a Viessmann S.r.l. *l'esibizione, anche in formato ottico, delle scritture contabili – registro IVA vendite relativo all'impianto VITODENS 141-E distinguendo quelle dal 28.3.2007 al 29.7.2011 e quelle successive al 29.7.2011*, dettandone modalità e tempi, e contestualmente autorizzando *parte attrice a*



depositare istanza di rimessione in termini motivata con le regioni per cui non è stato possibile produrre i documenti sino al 20.9.2014, invitando altresì parte attrice a chiarire *‘se il titolo di proprietà industriale di cui si discute è stato ed in che termini ceduto a terzi’*;

- d) in data 15 luglio 2014 Viessmann S.r.l. ha depositato, parte in formato cartaceo, parte su supporto CD-ROM, i documenti da numerati da 29) a 39), meglio descritti nell'elenco documenti allegato alla memoria di sintesi depositata in pari data ed ivi illustrati;
- e) in data 22.9.2014 il Fallimento Gruppo IMAR ha depositato istanza di rimessione in termini datata 19.9.2014 e relativi documenti da n° 50 a n° 76, come anche meglio illustrati con *‘ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI IN FORMATO CARTACEO’* depositato in data 14.10.14 in ossequio a quanto ordinato dall'Ill.mo G.I. all'udienza del 10.6.2014;
- f) all'udienza del 26.11.2014 l'Ill.mo G.I., ritenuta l'opportunità, alla luce dei dati contabili acquisiti, di investire direttamente il Collegio in ordine alla liquidazione dei danni *‘rimettendo allo stesso ogni decisione sia in ordine alla remissione in termini per le produzioni di parte attrice, sia sull'eventuale necessità di acquisire CTU’*, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 dicembre 2014;

tanto premesso, il **Fallimento Gruppo IMAR S.p.A. in liquidazione** (già Gruppo IMAR S.p.A.), come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesta Ecc.ma Sezione Specializzata dell'intestato Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così

GIUDICARE

Nel merito:

- 1) **condannare** Viessmann S.r.l. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è giudizio, danni da liquidarsi nella misura che risulterà acclarata ad esito dell'istruttoria di causa ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 125 CPI e 2059 c.c., tenuto quindi conto di tutti gli aspetti pertinenti e specificamente delle conseguenze economiche negative per l'attrice, compreso il mancato guadagno, e dei benefici realizzati dall'autore della violazione, anche mediante liquidazione di una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, e comunque con espressa richiesta di restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento, ovvero, infine, anche in via di equità, danni che si quantificano, allo stato, in **Euro 5.794.500.-** oltre interessi e rivalutazione;
- 2) **ordinare la pubblicazione** dell'epigrafe e del dispositivo dell'emananda sentenza, ad integrali cura e spese della convenuta, per almeno due volte sulle riviste di settore



“RCI” (riscaldamento climatizzazione idronica) e “GT” (il Giornale del Termoidraulico) – entrambe con sede e redazione in Milano, via Eritrea n° 21, nonché, per almeno una volta, sulle pagine nazionali del quotidiano “Il Corriere della Sera”, in ogni caso con caratteri doppi rispetto al normale corpo del testo del mezzo, autorizzando contestualmente l’attrice a procedere direttamente, in vece della convenuta, ove questa non vi provveda entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’emananda sentenza e a ripetere immediatamente le spese documentate.

In via istruttoria:

- 3) **disporre** l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di descrizione n° RG 17958/08 Tribunale di Milano e del relativo verbale di descrizione con allegati;
- 4) ammettere le produzioni documentali di cui all’istanza di rimessione in termini datata 19.9.2014 di parte attrice, come da elenco da ultimo depositato in data 14.10.2014, unitamente all’istanza di prova orale ivi articolata in via di mero tuziorismo ed a conferma della predetta documentazione, compresa sua estrazione mediante interrogazione del sistema informatico gestionale aziendale di Gruppo IMAR, nella disponibilità esclusiva del Curatore del Fallimento, da parte dei Dr. Luca Ottelli, coadiutore del Fallimento, e del Sig. Giuseppe Barucco di SBMIND S.r.l. – Gruppo SMEUP, società che ebbe a realizzare il predetto software aziendale; in denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione di inopportunità a testimoniare da parte del Dr. Ottelli, ed in via di ulteriore subordine si indica a teste il Sig. Giuseppe Barucco, domiciliato presso SBMIND S.r.l. Gruppo SMEUP, con sede in 25030 Erbusco (BS), via Iseo n° 43;
- 5) **disporre**, occorrendo, Consulenza Tecnica d’Ufficio volta a permettere al Collegio una miglior valutazione delle risultanze contabili acquisite agli atti e, specificamente, al fine di determinare il margine operativo lordo conseguito da Viessmann s.r.l. mediante la commercializzazione dell’impianto VITODENS 141-E e relativi accessori, nonché la perdita di fatturato e utili (margine operativo lordo) di Gruppo IMAR relativo alla produzione e commercializzazione del macchinario INKA SOLAR e relativi accessori in conseguenza dell’avvio e della prosecuzione della commercializzazione dell’impianto VITODENS 141-E e relativi accessori.
- 6) **ammettere prova orale** sulle seguenti circostanze:
 - a) Vero che il giorno 11 marzo 2008, nella sua qualità di Dirigente del Gruppo IMAR, Lei si è più volte recato presso lo stand Viessmann alla fiera MCE 2008 di Milano per parlare con i responsabili di tale azienda in relazione alla presentazione dell’impianto denominato VITODENS 141-E?
 - b) Vero che, sempre in data 11.3.2008, non essendo riuscito ad entrare in contatto con i responsabili della Viessmann, nel pomeriggio Lei si è recato nuovamente presso stand Viessmann alla fiera MCE 2008 di Milano lasciando un suo biglietto da visita con espressa richiesta di essere richiamato in *reception*?



c) Vero che in data 13.3.2009 presso lo stand Viessmann alla fiera ISH 2009 di Francoforte Lei ha constatato l'esposizione di un impianto denominato VITODENS 141-E avente le caratteristiche illustrate sul *dépliant* prodotto in atti quale doc. 41 (che si rammostra al teste) e da Lei ivi reperito, sia in italiano che in tedesco?

Si indicano a testi: Dr. Luca Ottelli, sui capitoli **a)** e **b)**; Ing. Sebastiano Bresciani sul capitolo **c)**, entrambi domiciliati presso Rexnova S.r.l., via Statale, 82 25010 Ponte S.Marco (BS)

Con integrale refusione di anticipazioni, spese, e competenze del giudizio, oltre a rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA. come da nota spese che verrà depositata nei termini di rito”.

SOCIETA' VIESSMANN S.R.L.

Ferma restando la riserva d'appello ex art. 340 c.p.c. e 129 I comma disp. att. c.p.c. formulata e dimessa all'udienza del 10.06.2014 avverso la sentenza non definitiva n.5425/2014 pronunciata nella causa in oggetto dal Tribunale di Milano in data 20.03.2014 e pubblicata in data 24.04.2014, riserva che viene qui integralmente richiamata, i procuratori della società Viessmann s.r.l. precisano le seguenti conclusioni.

IN VIA PRELIMINARE:

Dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata nella I memoria ex art.183 VI comma c.p.c. dagli inventori designati delle domande di brevetto Imar azionate nel presente giudizio, in quanto tardiva per i motivi esposti negli atti di causa.

NEL MERITO:

Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della società Viessmann s.r.l. nel presente giudizio in quanto infondate sia in fatto che diritto.

IN VIA RICONVENZIONALE:

In via principale:

- Accertarsi e dichiararsi la nullità assoluta del brevetto per invenzione industriale n. 1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base alla domanda di brevetto per invenzione industriale n.MI2007A000615 del 27.3.2007 e della corrispondente domanda di brevetto europeo n. 08005919.9 del 27.03.08, tutti a nome ed in titolarità del Gruppo Imar s.p.a. (ora Fallimento Gruppo Imar s.p.a. in Liquidazione) e/o del brevetto europeo che in base alla relativa domanda verrà eventualmente rilasciato nelle more del presente giudizio, per carenza dei requisiti di novità e di originalità ex artt. 46 e 48 C.P.I. e di sufficiente descrizione ex art.51 C.P.I. e delle corrispondenti norme della Convenzione di Monaco (C.B.E.) sul brevetto europeo.

In via subordinata:

- In caso di accertamento e conseguente dichiarazione della nullità parziale del brevetto italiano per invenzione industriale n.1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base alla domanda di brevetto per invenzione industriale n.MI2007A000615 del 27.3.2007 e della



corrispondente domanda di brevetto europeo n. 08005919.9 del 27.03.08, tutti a nome ed in titolarità del Gruppo Imar s.p.a. e/o del brevetto europeo che in base alla relativa domanda verrà eventualmente rilasciato nelle more del presente giudizio, ad eccezione della rivendicazione di metodo n.20, accertarsi e dichiararsi che con riferimento a tale rivendicazione l'impianto Viessmann Vitodens 141-E non interferisce con l'ambito di protezione del brevetto italiano Imar e della domanda di brevetto europeo Imar e/o del brevetto europeo che in base a tale domanda dovesse venire eventualmente rilasciato nelle more del presente giudizio.

- In tale ultima ipotesi (nullità parziale) posto che in base all'articolo 76 comma 3 C.P.I. non è consentito convertire un brevetto per invenzione dichiarato parzialmente nullo in modello di utilità e che la stessa domanda di conversione così come formulata da parte attrice nella memoria del 29.07.2011 presuppone l'accertamento della nullità totale del brevetto italiano per invenzione Imar, accertarsi e dichiararsi inammissibile ex art.76 comma 3 C.P.I. e pertanto rigettarsi la predetta domanda di conversione del brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità formulata dalla società attrice in via subordinata di merito con riferimento al brevetto per invenzione industriale n.1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base alla domanda n. MI2007A000615 del 27.3.2007 a nome e in titolarità del Gruppo Imar S.p.a..

In ogni caso:

- Accertarsi e dichiararsi inammissibile ex artt. 76) 3) C.P.I., 79) 3) C.P.I. e 82 C.P.I. e pertanto rigettarsi la domanda di conversione del brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità (formulata dalla società attrice in via subordinata di merito nella memoria del 29.07.2011 con riferimento al brevetto per invenzione industriale n.1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base a domanda n. MI2007A000615 del 28.03.2007 a nome ed in titolarità del Gruppo Imar s.p.a.) per ciascuno dei quattro sottonotati motivi autonomamente considerati:

- a) per carenza di interesse al brevetto per modello di utilità;
- b) per inammissibilità della limitazione operata da parte attrice;
- c) per la non corrispondenza tra il testo del modello di utilità richiesto rispetto al brevetto per invenzione nullo.
- d) per carenza dei requisiti di validità del brevetto come modello di utilità.

- Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della suddetta domanda di conversione, accertarsi e dichiararsi in ogni caso la nullità assoluta del brevetto Imar così come convertito in modello di utilità per ciascuno dei tre sottonotati motivi autonomamente considerati:

- a) per estensione dello stesso oltre il contenuto della domanda iniziale ex art.76 comma 1 lett. C) C.P.I.;
- b) per mancanza del requisito del livello inventivo come applicabile ai sensi dell'articolo 82 C.P.I.;
- c) per insufficiente descrizione ex art.76 comma 1 lett. b) C.P.I.



- Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della suddetta domanda di conversione e di validità del brevetto italiano Imar come modello di utilità, accertarsi e dichiararsi che l'impianto Viessmann Vitodens 141-E non interferisce con l'ambito di protezione del predetto brevetto.

IN OGNI CASO:

Vittoria, di spese diritti ed onorari di causa.

Si dichiara infine di rifiutare il contraddittorio sull'inciso nuovo "*commercializzazione*" contenuto nella domanda n.3 formulata dalla controparte da ultimo nel foglio di precisazione delle conclusioni dimesso all'udienza del 18.12.2013, trattandosi di un chiaro caso di "*mutatio libelli*" non consentito in corso di causa e si chiede pertanto che la predetta domanda venga dichiarata inammissibile con riguardo al predetto inciso.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero che tutti i modelli di caldaia Viessmann venduti in Italia dalla società Viessmann s.r.l., vengono progettati e realizzati dalla società tedesca Viessmann Werke G.m.b.h.; teste sig. Angelo Faggioli dipendente della società Viessmann s.r.l.;
- 2) "Vero che tutte le caldaie Viessmann vendute in Italia dalla società Viessmann s.r.l. sono da questa acquistate dalla società Viessmann Werke che le produce; teste sig. Angelo Faggioli;
- 3) "Vero che il prototipo di caldaia VITODENS 141 – E è stato progettato dalla società tedesca Viessmann Werke ed è stato inviato alla Fiera di Milano MCE 2008 per essere esposto nello stand allestito dalla società Viessmann s.r.l.; teste sig. Angelo Faggioli.;
- 4) "Vero che nei giorni 12, 13 e 14 marzo 2008 tutto il personale dirigenziale della società Viessmann s.r.l. e l'Amministratore Delegato, sig. Leopoldo Farina si trovavano in Fiera a Milano presso lo stand espositivo della società Viessmann s.r.l."; teste sig. Angelo Faggioli;

Sulle istanze istruttorie formulate dalla controparte:

Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie reiterate dalla controparte nei propri scritti difensivi, per i motivi già esposti nella III memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 20.04.2009 e nella successiva memoria autorizzata del 26.09.2011 che si richiamano integralmente.

Si insiste nella ammissione della prova contraria sul capitolo formulato nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 20.04.2009.

Si insiste infine nell'eccezione di infondatezza ed inammissibilità per tardività dell'istanza stessa di rimessione in termini formulata dalla difesa del Fallimento Imar con memoria del 22.09.2014 per i motivi esposti nella memoria di replica del 9.10.2014.

Si chiede pertanto che venga rigettata la predetta istanza sia per quanto concerne la produzione documentale offerta dalla controparte in formato digitale e cartaceo (docc. da 50 a 70) che per quanto concerne la richiesta di prova orale ad essa collegata con conseguente esclusione e/o inutilizzabilità dei suddetti documenti.



Si insiste affinché il Collegio nella denegata ipotesi di liquidazione del danno in favore della controparte, voglia applicare unicamente il criterio della determinazione della royalty di mercato per l'utilizzo di un modello di utilità analogo a quello del Fallimento Imar a seguito di conversione, con riferimento al benchmark di settore, tenuto conto del fatturato riferito al solo sistema Vitodens 141-E indicato nella memoria autorizzata del 9.7.2014 della società Viessmann s.r.l., così come risultante dai documenti prodotti in causa (in formato digitale e cartaceo) dalla predetta società e non contestati dalla controparte (docc. 29 – 39), unicamente nel periodo di tempo intercorrente tra il 29.7.2011 e il 01.01.2013.

Si insiste pertanto affinché vengano esclusi i criteri richiesti dalla controparte (consistenti nella determinazione del margine operativo lordo sulle vendite della caldaia Vitodens 141-E e nella perdita di fatturato ed erosione del prezzo di vendita delle caldaie Imar Inka Solar per effetto della commercializzazione dell'impianto Vitodens 141-E). Con riserva di meglio argomentare in comparsa conclusionale oltre che ulteriormente dedurre e controdedurre anche in via istruttoria in ipotesi di prosecuzione del giudizio.

SOCIETA' VIESSMANN WERKE G.M.B.H. & C. KG.

Ferma restando la riserva d'appello ex art. 340 c.p.c. e 129 I comma disp. att. c.p.c. formulata e dimessa all'udienza del 10.06.2014 avverso la sentenza non definitiva n.5425/2014 pronunciata nella causa in oggetto dal Tribunale di Milano in data 20.03.2014 e pubblicata in data 24.04.2014, riserva che viene qui integralmente richiamata, i procuratori della società Viessmann Werke precisano le seguenti conclusioni.

IN VIA PRELIMINARE:

Rigettarsi per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi l'eccezione svolta dalle controparti di carenza di legittimazione ad agire e di interesse della società Viessmann Werke GmbH nel presente giudizio, e rigettarsi conseguentemente l'istanza di estromissione con condanna alla refusione delle spese di lite svolta dalle controparti.

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:

Dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata nella I memoria ex art.183 VI comma c.p.c. dagli inventori designati delle domande di brevetto Imar azionate nel presente giudizio, in quanto tardiva per i motivi esposti negli atti di causa.

NEL MERITO:

Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate dal Fallimento del Gruppo Imar s.p.a. in Liquidazione nel presente giudizio in quanto infondate sia in fatto che diritto.

IN VIA RICONVENZIONALE:

In via principale:

- Accertarsi e dichiararsi la nullità assoluta del brevetto per invenzione industriale n. 1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base alla domanda di brevetto per invenzione industriale n.MI2007A000615 del 27.3.2007 e della corrispondente domanda di brevetto



europeo n. 08005919.9 del 27.03.08, tutti a nome ed in titolarità del Gruppo Imar s.p.a. (ora Fallimento Gruppo Imar s.p.a. in liquidazione) e/o del brevetto europeo che in base alla relativa domanda verrà eventualmente rilasciato nelle more del presente giudizio, per carenza dei requisiti di novità e di originalità ex artt. 46 e 48 C.P.I. e di sufficiente descrizione ex art.51 C.P.I. e delle corrispondenti norme della Convenzione di Monaco (C.B.E.) sul brevetto europeo.

In via subordinata:

- In caso di accertamento e conseguente dichiarazione della nullità parziale del brevetto italiano per invenzione industriale n.1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base alla domanda di brevetto per invenzione industriale n.MI2007A000615 del 27.3.2007 e della corrispondente domanda di brevetto europeo n. 08005919.9 del 27.03.08, tutti a nome ed in titolarità del Gruppo Imar s.p.a. e/o del brevetto europeo che in base alla relativa domanda verrà eventualmente rilasciato nelle more del presente giudizio, ad eccezione della rivendicazione di metodo n.20, accertarsi e dichiararsi che con riferimento a tale rivendicazione l'impianto Viessmann Vitodens 141-E non interferisce con l'ambito di protezione del brevetto italiano Imar e della domanda di brevetto europeo Imar e/o del brevetto europeo che in base a tale domanda dovesse venire eventualmente rilasciato nelle more del presente giudizio.

- In tale ultima ipotesi (nullità parziale) posto che in base all'articolo 76 comma 3 C.P.I. non è consentito convertire un brevetto per invenzione dichiarato parzialmente nullo in modello di utilità e che la stessa domanda di conversione così come formulata da parte attrice nella memoria del 29.07.2011 presuppone l'accertamento della nullità totale del brevetto italiano per invenzione Imar, accertarsi e dichiararsi inammissibile ex art.76 comma 3 C.P.I. e pertanto rigettarsi la predetta domanda di conversione del brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità formulata dalla società attrice in via subordinata di merito con riferimento al brevetto per invenzione industriale n.1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base alla domanda n. MI2007A000615 del 27.3.2007 a nome e in titolarità del Gruppo Imar S.p.a..

In ogni caso:

- Accertarsi e dichiararsi inammissibile ex artt. 76) 3) C.P.I., 79) 3) C.P.I. e 82 C.P.I. e pertanto rigettarsi la domanda di conversione del brevetto per invenzione in brevetto per modello di utilità (formulata dalla società attrice in via subordinata di merito nella memoria del 29.07.2011 con riferimento al brevetto per invenzione industriale n.1.375.300 concesso in data 7.6.2010 in base a domanda n. MI2007A000615 del 28.03.2007 a nome ed in titolarità del Gruppo Imar s.p.a.) per ciascuno dei quattro sottonotati motivi autonomamente considerati:

- a) per carenza di interesse al brevetto per modello di utilità;
- b) per inammissibilità della limitazione operata da parte attrice;
- c) per la non corrispondenza tra il testo del modello di utilità richiesto rispetto al brevetto per invenzione nullo.



d) per carenza dei requisiti di validità del brevetto come modello di utilità.

- Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della suddetta domanda di conversione, accertarsi e dichiararsi in ogni caso la nullità assoluta del brevetto Imar così come convertito in modello di utilità per ciascuno dei tre sottonotati motivi autonomamente considerati:

a) per estensione dello stesso oltre il contenuto della domanda iniziale ex art.76 comma 1 lett. C) C.P.I.;

b) per mancanza del requisito del livello inventivo come applicabile ai sensi dell'articolo 82 C.P.I.;

c) per insufficiente descrizione ex art.76 comma 1 lett. b) C.P.I.

- Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della suddetta domanda di conversione e di validità del brevetto italiano Imar come modello di utilità, accertarsi e dichiararsi che l'impianto Viessmann Vitodens 141-E non interferisce con l'ambito di protezione del predetto brevetto.

IN OGNI CASO:

Vittoria, di spese diritti ed onorari di causa.

Si dichiara infine di rifiutare il contraddittorio sull'inciso nuovo "*commercializzazione*" contenuto nella domanda n.3 formulata dalla controparte da ultimo nel foglio di precisazione delle conclusioni dimesso all'udienza del 18.12.2013, trattandosi di un chiaro caso di "*mutatio libelli*" non consentito in corso di causa e si chiede pertanto che la predetta domanda venga dichiarata inammissibile con riguardo al predetto inciso.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che tutti i modelli di caldaia Viessmann venduti in Italia dalla società Viessmann s.r.l., vengono progettati e realizzati dalla società tedesca Viessmann Werke G.m.b.h.; teste sig. Angelo Faggioli dipendente della società Viessmann s.r.l. ;

2) "Vero che tutte le caldaie Viessmann vendute in Italia dalla società Viessmann s.r.l. sono da questa acquistate dalla società Viessmann Werke che le produce; teste sig. Angelo Faggioli;

3) "Vero che il prototipo di caldaia VITODENS 141 – E è stato progettato dalla società tedesca Viessmann Werke ed è stato inviato alla Fiera di Milano MCE 2008 per essere esposto nello stand allestito dalla società Viessmann s.r.l.; teste sig. Angelo Faggioli;

Sulle istanze istruttorie formulate dalla controparte:

Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie reiterate dalla controparte nei propri scritti difensivi, per i motivi già esposti nella III memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 20.04.2009 e nella successiva memoria autorizzata del 26.09.2011 che si richiamano integralmente.

Si insiste nella ammissione della prova contraria sul capitolo formulato nella III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 20.04.2009.

Si insiste infine nell'eccezione di infondatezza ed inammissibilità per tardività



dell'istanza stessa di rimessione in termini formulata dalla difesa del Fallimento Imar con memoria del 22.09.2014 per i motivi esposti nella memoria di replica del 9.10.2014. Si chiede pertanto che venga rigettata la predetta istanza sia per quanto concerne la produzione documentale offerta dalla controparte in formato digitale e cartaceo (docc. da 50 a 70) che per quanto concerne la richiesta di prova orale ad essa collegata con conseguente esclusione e/o inutilizzabilità dei suddetti documenti.

Si insiste affinché il Collegio nella denegata ipotesi di liquidazione del danno in favore della controparte, voglia applicare unicamente il criterio della determinazione della royalty di mercato per l'utilizzo di un modello di utilità analogo a quello del Fallimento Imar a seguito di conversione, con riferimento al benchmark di settore, tenuto conto del fatturato riferito al solo sistema Vitodens 141-E indicato nella memoria autorizzata del 9.7.2014 della società Viessmann s.r.l., così come risultante dai documenti prodotti in causa (in formato digitale e cartaceo) dalla predetta società e non contestati dalla controparte (doc. 29-39), unicamente nel periodo di tempo intercorrente tra il 29.7.2011 e il 01.01.2013.

Si insiste pertanto affinché vengano esclusi i criteri richiesti dalla controparte (consistenti nella determinazione del margine operativo lordo sulle vendite della caldaia Vitodens 141-E e nella perdita di fatturato ed erosione del prezzo di vendita delle caldaie Imar Inka Solar per effetto della commercializzazione dell'impianto Vitodens 141-E). Con riserva di meglio argomentare in comparsa conclusionale oltre che ulteriormente dedurre e controdedurre anche in via istruttoria in ipotesi di prosecuzione del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 11-16/4/08 la IMAR s.p.a. chiamava in giudizio la Viessmann s.r.l. per sentire accertare e dichiarare che l'impianto denominato VITODENS 141-E ed il relativo metodo di riscaldamento interferiscono con gli insegnamenti della privativa di cui alla domanda di brevetto MI2007A000615 e della corrispondente domanda di brevetto europeo EP 08005919.9, depositata presso l'EPO nel termine annuale di priorità,

Prima dell'inizio dell'odierno giudizio, l'attrice aveva ottenuto un provvedimento di descrizione dell'impianto VITODENS 141-E di Viessman.

Con comparsa di risposta 23/9/08 si costituiva Viessman s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande e proponendo domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato, nonché ottenendo di chiamare in causa gli inventori, Mario Corsini, Francesco Pennati e Severino Corsini. Questi ultimi si costituivano in giudizio con la prima memoria ex art. 183,VI c.p.c. chiedendo il rigetto delle domande riconvenzionali.

Con atto sempre depositato il 23/9/08 interveniva in causa Viessman Werke GmbH -che si qualificava progettista e produttrice della caldaia Vitodens- svolgendo le medesime difese e domande di Viessman s.r.l.



Il G.I., concessi i termini ex art. 183,VI c.p.c., disponeva CTU ed all'udienza del 10/6/09 formulava il quesito. All'esito di richieste di proroga, la consulenza veniva depositata il 20/4/10 e concludeva per la nullità parziale della privativa, ad esclusione della rivendicazione 20 di metodo. Il consulente affermava altresì che la caldaia Vitodens interferiva con l'ambito di protezione definito dalle rivendicazioni di dispositivo "*secondo la Quarta Richiesta Ausiliaria o la Quinta Richiesta Ausiliaria di parte attrice*" (recanti istanza di conversione in modello di utilità).

Autorizzato lo scambio di memorie tecniche, con la prima delle quali Imar formulava istanza di conversione per modello di utilità, all'udienza del 9/11/10 il G.I. (nel frattempo sostituito per trasferimento dell'originario istruttore) disponeva supplemento di CTU sulla validità del trovato secondo la domanda formulata da Imar.

Il consulente concludeva per la validità della privativa, ove convertita in modello di utilità secondo la Sesta Richiesta Ausiliaria e, all'udienza del 17/5/11 Imar chiedeva termine per formalizzare domanda di conversione del brevetto in modello di utilità, con le rivendicazioni di cui alla sua ultima "richiesta ausiliaria" e produceva attestato di rilascio del brevetto n. 1375300 (doc. 49 bis), concesso secondo le rivendicazioni originarie .

Con memoria 29/7/11 veniva formalizzata la domanda di conversione con le nuove rivendicazioni ed il G.I., ritenuto opportuno investire il Collegio sulle questioni relative all'*an*, all'udienza del 18/10/11 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19/12/12. In quella sede la difesa attorea, segnalando la pendenza di una procedura prefallimentare a carico di Imar chiedeva rinvio. Intervenuta la pronuncia di fallimento, con sentenza 24/13 del Tribunale di Brescia, si costituiva la procedura, con istanza di prosecuzione ex art. 302 c.p.c.

All'udienza del 28/5/13 il legale del Fallimento Imar dichiarava che la domanda di privativa europea era stata abbandonata, per mancato pagamento tasse annuali.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30/10/13 e nuovamente, per lo stesso incombente al 18/12/13, avendo le parti concordemente chiesto rinvio per la pendenza di trattative al fine della bonaria composizione delle controversia.

All'udienza del 18/12/13 la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.

Con sentenza 20/3/14, il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza interesse ad intervenire ex art. 122 CPI in capo a Viessman Werke, dichiarava inammissibile, per tardiva proposizione, la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli inventori personalmente. Nel merito riteneva la nullità della privativa ed, ex art. 76 CPI, convertiva il brevetto per invenzione n. 0001375300 -rilasciato il 7/6/10 a favore di GRUPPO IMAR s.p.a. su domanda depositata il 28/3/07, inventori Marco Corsini, Francesco Pennati, Severino Corsini- in modello di utilità ex art. 76,III CPI, con le rivendicazioni come modificate ex art. 79,III CPI e riportate nella precisazione delle conclusioni. Il Collegio riteneva altresì l'esistenza della contraffazione della privativa così convertita ed inibiva a Viessmann s.r.l. la fabbricazione, commercializzazione e



pubblicizzazione in Italia dell'impianto denominato VITODENS 141-E, o comunque diversamente denominato in violazione della privativa per modello di utilità di titolarità della parte attrice.

La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del processo in ordine alle richieste risarcitorie del Fallimento GRUPPO IMAR s.p.a., con ordine di esibizione.

Veniva quindi ordinato alla convenuta di esibire le scritture contabili ed in particolare il registro IVA vendite relativo all'impianto Vitodens 141-E.

Parte attrice formulava domanda di remissione in termini per la produzione di documentazione relativa al danno, su cui veniva autorizzato lo scambio di memorie.

La causa subiva poi un breve rinvio per consentire alle parti di valutare un'ipotesi transattiva, che non andava a buon fine.

Quindi, all'udienza del 2/12/14 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di procedere alla valutazione delle pretese risarcitorie nel quadro della vicenda, anche processuale, concreta, pare utile richiamare alcune considerazioni contenute nella sentenza parziale sull'*an*.

“Il brevetto, di titolarità di Gruppo Imar s.p.a., riguarda “un impianto di riscaldamento a integrazione di energia solare per la produzione di acqua calda primaria di riscaldamento ambienti e di acqua calda sanitaria comprendente: una caldaia del tipo cosiddetto combinato comprendente almeno una unità termica per la produzione di acqua calda primaria di riscaldamento ambienti ed almeno uno scambiatore di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria selettivamente in relazione allo scambio termico con l'unità termica; un circuito idraulico primario per la circolazione primaria di riscaldamento ambienti tra l'unità termica per la produzione di acqua calda primaria, lo scambiatore di calore acqua-acqua ed almeno un'utenza termica di riscaldamento ambienti; almeno un pannello solare per la captazione della luce solare e la conversione di essa in calore; almeno un serbatoio di accumulo dell'acqua calda primaria di riscaldamento ambienti collegato al circuito idraulico primario ed in relazione di scambio termico con il pannello solare. L'invenzione comprende anche un metodo di riscaldamento per la produzione di acqua calda primaria di riscaldamento ambienti e di acqua calda sanitaria attuabile mediante tale impianto” (v. riassunto).

In sostanza, l'impianto di riscaldamento rivendicato si caratterizza per la presenza, nel circuito idraulico primario, di un serbatoio di accumulo dell'acqua calda primaria, accoppiato ad un pannello solare, in modo da immagazzinare energia termica di origine solare in un'aliquota dell' acqua calda primaria accumulata in detto serbatoio di accumulo (v. Riv. 1)

Nelle rivendicazioni 2-13 sono definite caratteristiche addizionali dell'impianto di riscaldamento.

La Rivendicazione 14 concerne un metodo di riscaldamento per la produzione di acqua calda primaria di riscaldamento ambienti e di acqua calda sanitaria.



Come detto, la parte caratterizzante della rivendicazione 1 riguarda la presenza di un serbatoio di accumulo, accoppiato al pannello solare, nel circuito primario (di circolazione del liquido trasportatore di calore destinato al riscaldamento ambienti).

Siffatta caratteristica risolve il problema tecnico di sfruttare al meglio l'energia solare superando gli inconvenienti, dimensionali e di rigidità di regolazione della temperatura nei serbatoi inseriti nel circuito dell'acqua sanitaria (cfr. pagg. 3-4 descrizione brevetto).

Tuttavia, molteplici anteriorità descrivevano già, al momento di deposito della domanda Imar, impianti "combinati" in cui il serbatoio è montato sul circuito primario, per il medesimo scopo di sfruttare al meglio l'energia solare.

Ed infatti, secondo il CTU la rivendicazione 1 risulta integralmente anticipata da DE '942 e da EP '394 (depositato prima della data di priorità del brevetto Imar, ma pubblicato dopo, quindi utilizzabile solo per la valutazione di novità ex art. 46,III CPI).

Analogamente anticipate integralmente da EP '394 sono le rivendicazioni 2, 3, 4 e comunque prive di novità quella sub. 7, 8, 9, 10 e 11, mentre le rivendicazioni 6 e 12 sono prive di inventività in quanto rientranti nelle nozioni comuni del tecnico del ramo.

La riv. 13 prevede che il serbatoio di accumulo è atto ad essere incassato insieme alla caldaia in una nicchia predisposta in un'abitazione: così come formulata, peraltro, non indica una specifica caratteristica strutturale.

La riv. 14 è anticipata integralmente da EP '394, come pure quelle sub. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24, mentre la 25 fa parte delle conoscenze usuali del settore"

Il Consulente aveva ritenuto dotata di novità ed inventività la rivendicazione 20, ma il Collegio aveva considerato come la stessa fosse alla portata del tecnico del ramo, senza necessità di alcuno sforzo inventivo, concludendo per l'integrale nullità della privativa per invenzione.

Nel corso di perizia erano state sottoposte al Consulente ben sei "richieste ausiliarie" di riformulazione della rivendicazioni, peraltro non fatte oggetto di domanda alcuna, ed il Tribunale aveva espresso perplessità sulle opzioni processuali della difesa di Imar, che aveva ritenuto di potere introdurre nel processo civile di nullità criteri e procedure di natura amministrativa, che attengono alla fase di costituzione della privativa, non certo alla valutazione, a posteriori, della sua validità, ex artt. 117 e segg. CPI (norme che segnano i confini della giurisdizione in proposito), stigmatizzando l'uso del CTU quale fonte di pareri su possibili diverse formulazioni ipotetiche del brevetto. Siffatta metodologia, utilizzata al di fuori del controllo giurisdizionale, aveva introdotto nella fase di contraddittorio tecnico una procedura para-amministrativa di selezione delle possibili rivendicazioni, secondo una serie di richieste ausiliarie che certamente sono compatibili con la fase di rilascio (avanti all'EPO, o anche in sede nazionale) ma appaiono sicuramente estranee al processo civile, regolato dal principio della domanda e non della selezione ufficiosa della soluzione preferibile. Il Tribunale si riservava quindi



di considerare tali circostanze processuali ai fini del riparto delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c. e degli oneri di consulenza tecnica.

Nelle more del processo, peraltro, il legislatore aveva introdotto la nuova formulazione dell'art. 79,III CPI, che attribuisce al titolare della privativa ampi poteri di emenda della rivendicazioni principali, che tuttavia debbono essere consacrate in esplicita domanda giudiziale.

Parte attrice ha quindi introdotto, con memoria 29/7/11 una domanda di riformulazione delle rivendicazioni (secondo la "sesta richiesta ausiliaria") ex art. 79,III CPI e contemporaneamente di conversione ex art. 76 CPI del brevetto per invenzione in modello di utilità.

Quindi l'attuale formulazione della rivendicazione 1 indipendente della privativa, quale riportata nelle conclusioni, fatte oggetto di esame del Tribunale nella precedente fase, prevede che la caldaia "murale di tipo combinato" comprende un involucro, sostanzialmente parallelepipedo comprendente una unità termica per la produzione di acqua primaria di riscaldamento ambienti ed un serbatoio di accumulo dell'acqua calda primaria, posizionato al di sotto di detta caldaia murale, pure di forma parallelepipedica ed incassabile assieme alla caldaia in una nicchia predisposta in un muro di abitazione, nicchia di profondità di 24-30 cm.

Seguono altre dieci rivendicazioni dipendenti che introducono ulteriori caratteristiche.

Nella sentenza sull'an, il Collegio aveva *"considerato come tutte le caratteristiche aggiunte nella rivendicazione 1 (non presenti nel testo originario neppure nelle rivendicazioni dipendenti, salvo un generico riferimento all' "incassabilità" contenuto nella rivendicazione 13) risultano tuttavia esplicitamente descritte. Invero, l'esigenza di dimensionare il serbatoio di accumulo in modo da ridurre al minimo l'ingombro complessivo dell'impianto, così da poterlo inserire in una nicchia murale già appare a pag. 6 della descrizione e risulta ribadita a pag. 8. Nella forma di realizzazione preferita, poi, all'esito della descrizione dell'impianto, gli inventori rilevano come le stesse siano tali da consentire un ingombro minimo, precisando che "il serbatoio 19 di accumulo può essere a forma parallelepipedica, in modo tale da poter essere incassato assieme alla caldaia 2 in una nicchia di dimensioni molto contenute (ad esempio altezza 215 cm, larghezza 150 cm, profondità 24 cm) che può essere facilmente predisposta in un appartamento"* (pag. 12). Per quanto nell'originaria formulazione si tratti di una mera forma realizzativa, tra le tante possibili, va ritenuto che la rivendicazione come emendata non si estenda oltre il contenuto della domanda.

Secondo il CTU, il titolo conferisce all'esperto del ramo l'insegnamento esplicito che inserendo il serbatoio di accumulo nel circuito dell'acqua primaria (non soggetto alle pressioni tipiche del circuito secondario) è possibile svincolarsi da vincoli di conformazione del serbatoio stesso e che la specifica forma che consente l'incassabilità è quella parallelepipedica. La presenza o meno di mezzi valvolari non sembra invece rilevante ai fini di permettere l'incassabilità. Secondo le argomentazioni del consulente,



che il Collegio condivide, gli emendamenti apportati nella rivendicazione 1, definiscono caratteristiche strutturali intrinseche dell'impianto rivendicato, compresa l'incassabilità che, nel contesto di quanto rivendicato non è una mera enunciazione di scopo, risultando anche esplicitate le dimensioni della nicchia in cui l'impianto deve essere inserito. La rivendicazione è nuova, nulla di simile essendo previsto nelle anteriorità esaminate, e secondo il CTU conferisce all'impianto quella particolare comodità di applicazione ed impiego che ne consente la brevettabilità quale modello di utilità". "In concreto, pare a questo Tribunale che il mutamento strutturale, se non di forma, del prodotto che si intende tutelare con la privativa per modello conferisca un incremento di utilità non generalmente alla portata del tecnico del ramo, non risultando suggerito da alcun documento di tecnica nota e neppure dalle conoscenze comuni del settore (come sottolineato dal CTU). Ci si trova quindi di fronte a quella combinazione di parti note che conferisce all'impianto come rivendicato una particolare efficacia e comodità di impiego, come richiesto dall'art. 82 CPI. In conclusione, può essere convertito il brevetto per invenzione IT '300 in modello di utilità, con le rivendicazioni emendate come da precisazione delle conclusioni".

Come è noto, la conversione del brevetto per invenzione in modello di utilità pacificamente opera retroattivamente alla data del deposito della domanda originaria e sino alla scadenza (decennale dalla stessa).

Nella sentenza parziale era poi stata ritenuta in concreto la contraffazione degli insegnamenti della privativa come emendata e trasformata, da parte dell'impianto Vitodens 141-E", e ne era stata inibita l'ulteriore commercializzazione.

Nella attuale fase liquidatoria deve innanzitutto essere definito il perimetro della presente decisione sul *quantum*.

Va in proposito sottolineato come nella precisazione delle conclusioni effettuata da parte attrice all'udienza del 2/12/14 non risultano riproposte le domande di distruzione delle cose ed impianti costituenti la violazione della privativa e di fissazione di *astreinte* a rafforzamento dell'inibitoria. Pertanto deve ritenersi che le stesse siano state abbandonate, per carenza di ulteriore interesse ex art. 100 c.p.c. alle relative pronunce.

Appare poi radicalmente modificata la domanda risarcitoria, tempestivamente articolata con riferimento all'art. 125 CPI, quindi alle conseguenze economiche negative per l'attrice, compreso il mancato guadagno ed i benefici realizzati dalla'autore della violazione.

Non era invece stata tempestivamente proposta la pretesa di "retroversione degli utili" ex art. 125,III CPI, formulata per la prima volta all'udienza del 2/12/14.

La norma del CPI (modificata in adempimento della direttiva CE 2004/48) introduce una forma di conseguenza economica dell'illecito, limitata al campo della proprietà industriale, per cui il risarcimento può andare oltre il semplice lucro cessante (pur senza introdurre una forma di danno punitivo) ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì riparatoria, che si propone di annullare le conseguenze negative che



l'illecito ha avuto sul corretto equilibrio di mercato. La disposizione legislativa impone quindi all'interprete di procedere secondo una logica "differenziale", che chiede di regolare i diritti del titolare e gli obblighi del contraffattore stabilendo in via ipotetica cosa sarebbe accaduto se l'illecito non fosse stato compiuto. Così il danno risarcibile ex art. 125,III CPI si avvicina al "danno concorrenziale", che considera le alterazioni del mercato conseguenti all'illecito e vieta ogni forma di parassitismo. Vengono così attribuite al titolare della privativa tutte quelle utilità, a lui riservate in via esclusiva, realizzate da terzi sfruttandola, anche se non strettamente valutabili sotto il profilo del lucro cessante in una rigorosa prospettiva controfattuale. La previsione normativa, introduce una forma di arricchimento senza causa *sui generis*, per la necessità di cancellare tutti gli effetti della contraffazione sugli equilibri di mercato.

Ne consegue che, per accedere ad un così particolare livello di tutela, risulta necessario formulare esplicita domanda, sulla quale stimolare *ab origine* il contraddittorio.

Deve infatti ritenersi che si abbia "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa introducendo un tema di indagine e decisione nuovo, fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.

Non mutal tale conclusione la circostanza che parte attrice abbia comunque dall'inizio chiesto il risarcimento di tutti i danni da violazione della privativa.

In tema di domande risarcitorie per il medesimo fatto costitutivo, il S.C. ha ritenuto invero che *"in ipotesi di morte di un familiare, la domanda di risarcimento del danno da perdita degli introiti dell'impresa familiare cui partecipava il defunto è nuova rispetto a quella di risarcimento del danno da perdita dell'apporto economico del parente deceduto, e perciò inammissibile; né rileva, ai fini dell'ammissibilità della suddetta domanda, che nell'atto di citazione fossero genericamente richiesti "tutti i danni" o "la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia", se nella motivazione dell'atto si illustrava un solo e specifico motivo di danno"* (così Cass. 25409/13).

Considerazioni del tutto analoghe debbono farsi in relazione ad una pretesa fondata su una forma di generico arricchimento del contraffattore, sicchè il Collegio ritiene che la domanda di retroversione degli utili sia estranea al perimetro della presente pronuncia.

Le pretese risarcitorie di parte attrice possono essere prese in considerazione, quindi con riferimento alle disposizioni generali dell'art. 125.

La norma certamente richiama innanzitutto le disposizioni codicistiche sia in tema di presupposti soggettivi che di nesso causale, pur imponendo di tenere conto di "tutti gli aspetti pertinenti" nella valutazione delle conseguenze economiche negative, esaltando i poteri equitativi del giudice, laddove, al secondo comma, autorizza alla liquidazione di una "somma globale, stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano", secondo i criteri del primo comma, peraltro con una soglia minima (royalties figurate). L'obbligo di assicurare un risarcimento effettivo ed adeguato al titolare del



diritto leso è stato infatti imposto dalla Dir. CE 2004/48 ed impone la considerazione anche di elementi che potrebbero non essere rilevanti ex art. 1223 e 2056 c.c.

In proposito, deve farsi nuovamente richiamo ad alcune considerazioni contenute nella sentenza parziale: *“quanto alle conseguenze di tipo risarcitorio, tuttavia, sussistono maggiori perplessità in ordine alla potenziale quantificazione, ove si consideri che il brevetto non viene convertito in relazione alle originarie rivendicazioni, ritenute suscettibili di ottenere una protezione diversa da quella richiesta, bensì in forza di un set profondamente emendato ex art. 79 CPI, mediante l'introduzione di caratteristiche presenti nella sola parte descrittiva. Come già segnalato, i fatti “contraffattivi” antecedenti l'introduzione delle limitazioni “additive” di caratteristiche che l'inventore aveva originariamente ritenuto di escludere dal –più ampio, ma invalido- perimetro della tutela, quale segnato dalle rivendicazioni, debbono essere considerati con particolare attenzione, al fine di non minare quel giusto equilibrio tra l'equa protezione del titolare e la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi imposto dall'art. 52 CPI. Quantomeno sotto il profilo soggettivo, va considerato che l'ampio margine di emenda introdotto dall'art. 79 CPI mina l'opinione tradizionale secondo cui il regime di pubblicità legale del titolo di proprietà industriale darebbe vita ad una presunzione di colpa a carico del contraffattore. In casi come quello che ci occupa, infatti, il produttore concorrente si trovava di fronte ad una privativa per invenzione che rivendicava una struttura di impianto di riscaldamento ed un metodo di riscaldamento ampiamente già noti allo stato dell'arte e solo mediante l'introduzione di caratteristiche indicate nella descrizione, meramente a titolo di esempio in una modalità costruttiva soltanto preferita, si è potuto pervenire ad una conversione in valido modello di utilità. Pare comunque al Collegio opportuno demandare le conseguenze di tali considerazioni generali alla successiva fase di quantificazione, in cui si prenderà anche in considerazione la data di formalizzazione della domanda di conversione-emenda, rappresentata dal deposito della memoria 29/7/11”*

Quanto all'elemento soggettivo, anche in questa sede deve ribadirsi come all'imprenditore concorrente, che pure sia stato oggetto di iniziative giudiziali del titolare della privativa (notifica del brevetto, procedimento di descrizione ed avvio della causa di merito) può imporsi certamente una diligente lettura del titolo ed una attenta prognosi della sua validità, anche con riferimento alla convertibilità in modello, ma non certo pretendersi di divinare tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare ex art. 79,III CPI, prendendo dettagli -indicati solo come potenziali esempi di realizzazione non esaustivi né preferiti- esclusivamente dalla parte descrittiva e financo dai disegni, il tutto con riferimento ad un mercato che già ben conosceva caldaie “incassabili” (anche se non del tipo ad integrazione di energia solare).

Non può invero dimenticarsi che l'art. 52 CPI ha consacrato definitivamente la centralità delle rivendicazioni, quale punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del



titolare e dei terzi, che presiedono alle operazioni interpretative, escludendo recisamente che l'interprete debba e possa sostituirsi all'inventore nella dichiarazione di volontà tendente alla identificazione della protezione che pretende.

Pertanto, essendosi la predetta volontà finalmente palesata e formalizzata solo con la memoria 29/7/11, peraltro in relazione ad una "sesta richiesta ausiliaria" neppure portata in precedenza portata al dibattito tecnico, solo da tale data può dirsi che la concorrente sia stata in grado di conoscere, e diligentemente valutare, i confini della privativa pretesa da IMAR ed i rischi connessi alla sua consapevole violazione.

Quindi è solo da tale data che, come già suggerito nella sentenza parziale, debbono essere presi in considerazione, ai fini risarcitori, i comportamenti contraffattivi della parte convenuta.

Deve inoltre considerarsi che con atto 22/9/14 (docc. 71 e 72 att.) la s.p.a. IMAR (ancora in bonis) ha stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Rexnova, con cui erano concessi in uso (esclusivo) il patrimonio di beni immateriali della affittante, compreso il brevetto di cui si controverte.

Il Collegio ritiene quindi che, a far tempo dalla data di efficacia dell'affitto, 14/1/13 (doc. 72 att.), tutti i diritti di sfruttamento della privativa siano stati concessi all'affittuaria, unico soggetto legittimato a lamentarsi della perdita di redditività causata dalla contraffazione.

Con riferimento all'arco temporale in questione, parte attrice potrebbe pretendere l'integrale risarcimento ex art. 125 CPI.

Dal punto di vista oggettivo, quindi, quale lucro cessante le attrici chiedono di valutare la perdita di quote di mercato, conseguente allo sviamento di clientela.

Siffatta prospettazione imporrebbe una valutazione "controfattuale" sui maggiori profitti che le attrici avrebbero potuto conseguire in assenza della violazione, innanzitutto stabilendo se gli acquirenti che hanno acquistato il prodotto delle convenute si sarebbero rivolti a quello delle attrici, in assenza di valide alternative di mercato.

A tal fine, la procedura attrice ha chiesto, all'udienza del 10/4/14 e nuovamente con memoria 22/9/14 di essere rimessa in termini per la produzione di documentazione sul danno.

Ora, indubbiamente la documentazione in oggetto è, almeno in parte, relativa a fatti intervenuti successivamente allo spirare dei termini ex art. 183,VI c.p.c. e quindi al maturare delle preclusioni di rito (in data 4/4/09), ove si consideri che la commercializzazione di Vitodens 141-E è iniziata solo nel settembre 2009.

Tuttavia, non va dimenticato l'insegnamento del S.C. laddove chiarisce che "*La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da*



intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (così Cass. 23561/11).

Certamente non può imporsi al danneggiato di pressoché quotidiani atti di impulso processuale, via via che i fatti dannosi vengono ad esistenza, ma siffatte richieste avrebbero dovuto essere proposte quantomeno all'atto della prima remissione in decisione, che ben avrebbe potuto/dovuto riguardare congiuntamente *an* e *quantum*, salvo l'eventuale richiesta di integrazione in questa fase per i fatti maturati successivamente, sino all'inibitoria.

Pertanto il Tribunale ritiene inammissibile la produzione richiesta dal Fallimento in questa sede.

Per mera completezza di motivazione, può anche considerarsi che i documenti di cui si è chiesta la produzione sarebbero stati anche del tutto irrilevanti ai fini della decisione, considerato che si tratta di atti unilateralmente predisposti senza alcun riscontro nella contabilità ufficiale di IMAR (copie di fatture e note di credito, che non è dato sapere se regolarmente registrate, situazioni patrimoniali e bilanci non depositati in Camera di Commercio, estratti da un sistema di contabilità aziendale secondo criteri del tutto soggettivi, prospetti elaborati su dati contabili rimasti ignoti).

Dipendendo le perdite anche dalle modalità concrete con cui il titolare utilizza economicamente i propri diritti esclusivi, l'attrice avrebbe dovuto provare che la sua capacità produttiva era tale da esaurire qualsiasi produzione di caldaie da incasso quali tutelate dalla privativa, considerato che l'inizio della commercializzazione di Vitodens ha coinciso con la crisi aziendale di IMAR, presumibilmente dovuta a fattori diversi ed ulteriori rispetto alla concorrenza della convenuta.

Siffatta prova non può essere raggiunta esclusivamente attraverso un ragionamento logico per cui la disponibilità di un monopolio violato comporta immediatamente il trasferimento sul contraffattore di tutte le sue potenzialità reddituali, che, pur suggestivo e comprensibile dal punto di vista soggettivo del titolare, appare troppo semplicistico a fronte di un mercato (legato alle ristrutturazioni e costruzioni di nuovi alloggi) notoriamente in crisi. Dalle tabelle realizzate dalla stessa parte attrice risulta invero che nel 2009 (anno di ingresso sul mercato di Vitodens 141-E) le vendite di Inka Solar (prodotto IMAR che realizza il brevetto) sono cresciute rispetto all'anno precedente e nel successivo 2010 diminuite di poco (con percentuale congruente alla crisi del settore) e solo nel 2011 sono crollate. Evidentemente non è stata la contemporanea presenza dei due prodotti sul mercato (indipendentemente dalle condizioni psicologiche del contraffattore, all'epoca ignaro della valida privativa, ancora *in itinere*), ma altri elementi che hanno determinato la caduta produttiva (peraltro palese dal 2012 anche per Vitodens 141-E).

Se quindi pare mancata la prova di un rigoroso nesso causale tra perdite di IMAR e presenza, nel periodo di interesse di un prodotto in contraffazione, non va dimenticato che l'art. 125,I CPI alleggerisce l'onere di prova del titolare della privativa, offrendo



criteri presuntivi per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c, tra i quali primeggiano le c.d. “*royalties* presunte” e l’utile del contraffattore.

Una privativa infatti va considerata quale bene normalmente produttivo -sia sotto il profilo del vantaggio monopolistico attribuito al titolare che produca, sia sotto quello della redditività assicurata dalla concessione di licenza a terzi- dotato di un valore capitale che viene irrimediabilmente eroso dall’ attività contraffattiva.

Ora, se manca una adeguata prova di contrazione delle vendite eziologicamente ricollegabile all’ illecito subito, di permanenti potenzialità produttive tali da consentire anche la realizzazione dei beni commercializzati dal contraffattore e di coincidenza sostanziale sul mercato dei prodotti, anche in relazione ai prezzi praticati (al netto degli oneri di ricerca in ipotesi risparmiati dal contraffattore, peraltro assai modesti per un modello di utilità) ritiene il Collegio che può farsi utilmente ricorso al criterio delle *royalties* presunte, cioè quelle che sarebbero state corrisposte qualora il modello fosse stata sfruttato in regime di licenza.

Il Tribunale ritiene tale criterio preferibile nel caso di specie, in quanto consente di meglio apprezzare la sottrazione di redditività del titolo, prescindendo da valutazioni sulla coincidenza della potenziale clientela (presumibile) e su altri elementi (costi, vantaggi produttivi ecc.) rimasti ignoti.

Nella valutazione della *royalty* deve peraltro considerarsi che il contraffattore opera in condizioni assai diverse da un normale licenziatario, cui sono addossati oneri (minimi garantiti, concorso nelle spese pubblicitarie, *fees* di ingresso ecc.) e rischi (es. in caso di sopravvenuta dichiarazione di nullità del brevetto) assai maggiori. Inoltre, proprio in ragione di tali mancati oneri, normalmente che agisce in contraffazione realizza risparmi che si traducono in una riduzione del prezzo praticato alla clientela (aumentando la competitività e fidelizzando il cliente anche per il periodo successivo allo scadere della privativa). Infine, la liquidazione equitativa non può tenere conto in modo preciso del deprezzamento della moneta e degli interessi nel frattempo maturati.

Per la quantificazione della percentuale di *royalty*, può invero considerarsi che, secondo gli esiti della CTU, la privativa di Imar, aveva definito un impianto di riscaldamento “combinato” (per sfruttare anche l’energia solare) concepito in modo da integrare elementi -che sotto il profilo costruttivo e funzionale erano già noti allo stato dell’arte- in una forma che attribuisce al prodotto una comodità di impiego e di utilizzazione prima ignota, che ne ha consentito l’inserimento in spazi domestici assai ridotti e che, come tale, gli ha attribuito una non irrilevante appetibilità commerciale.

Il Collegio ritiene quindi di poter commisurare tale *royalty* omnicomprensiva (al netto di minimi garantiti, obiettivi di vendita ecc. ed al valore attuale della moneta) nel 5% del ricavato di vendita per il periodo di interesse, ammontante ad euro 1.886.165,00 (al netto di IVA).

Di conseguenza le *royalties* presunte sono pari ad euro 94.308,00.



Quanto al danno emergente, oltre alla considerazione che gli oneri di ricerca e sviluppo hanno avuto ad oggetto una privativa per brevetto integralmente anticipata dall'arte nota, va rimarcato che, riconosciuta la *royalty* al fine di remunerare la privativa violata (comprensiva dei costi sostenuti per realizzarla), non vi sarebbe spazio per un'autonoma considerazione del danno emergente.

In conclusione il Tribunale ritiene di liquidare a titolo di danno l'importo di euro 95.000,00, al valore attuale della moneta e comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Considerato l'esito della controversia non pare al Tribunale opportuno provvedere a quella ipotesi di risarcimento in forma specifica rappresentato dalla pubblicazione della presente sentenza.

Quanto all'onere delle spese di lite, va innanzitutto considerato l'esito della controversia, con la pronuncia di nullità della privativa originariamente azionata ed il limitatissimo accoglimento delle pretese risarcitorie all'esito della conversione in modello di utilità. Inoltre, come sopra accennato nella sentenza sull'*an*, parte attrice ha gravato l'intera procedura, particolarmente nella fase di dibattito tecnico, ma non solo, di oneri eccessivi e superflui. In quella sede si è infatti già osservato come la difesa IMAR *“ha ritenuto di potere introdurre nel processo civile di nullità criteri e procedure di natura amministrativa, che attengono alla fase di costituzione della privativa, non certo alla valutazione, a posteriori, della sua validità, ex artt. 117 e segg. CPI (norme che segnano i confini della giurisdizione in proposito). Di conseguenza, il CTU è stato investito della espressione di uno o più pareri su possibili diverse riformulazioni ipotetiche del brevetto, quasi fosse un consulente di parte, così introducendo nella fase di contraddittorio tecnico una procedura para-amministrativa di selezione delle possibili rivendicazioni, secondo una serie di richieste ausiliarie che certamente sono compatibili con la fase di rilascio (avanti all'EPO, o anche in sede nazionale) ma appaiono sicuramente estranee al processo civile, regolato dal principio della domanda e non della selezione ufficiosa della soluzione preferibile”*. Anche in questa fase, il processo è stato appesantito dalle pretese di remissione in termini per la produzione di documenti, con scambio di atti al fine di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio. Di tali oneri di lite, del tutto eccessivi rispetto alla definizione della controversia (oltre che incidenti ingiustificatamente sui suoi tempi) il Tribunale ritiene di poter escludere la ripetizione a favore della parte attrice, pur parzialmente vittoriosa. In conclusione il Collegio ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite per il 70%, ponendo a carico di parte convenuta-interveniente il residuo 30%, percentuale qui liquidata, tenuto conto da un lato che l'effettivo importo liquidato è assai inferiore alle pretese azionate, dall'altro che oggetto della controversia era la validità di una privativa (di valore indeterminabile elevato, parametro utilizzabile), in euro 6.416,10, a titolo di compensi, oltre ad euro 242,00 per spese imponibili, e così complessivamente euro 6.658,10 oltre accessori di legge e 15% spese non ripetibili,



Le spese di CTU (in gran parte orientata sulla ipotetica validità di inammissibili “richieste ausiliarie”), nella misura già liquidata in corso di causa debbono pure essere poste per il 70% a carico di parte attrice e per il 30% della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, vista la propria sentenza parziale 5425/14 del 24/4/14,

- A) condanna Viessman s.r.l. a rifondere al Fallimento Gruppo Imar s.p.a. i danni come sopra liquidati in euro 95.000,00, al valore attuale della moneta e comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- B) compensa per il 70% tra le parti le spese di lite, ponendo a carico della convenuta e dell'interveniente il residuo 30%, percentuale come sopra liquidata in euro 6.658,10 oltre accessori di legge e 15% spese non ripetibili;
- C) pone le spese di CTU nella misura già liquidata in corso di causa, per il 70% a carico di parte attrice e per il 30% della convenuta ed interveniente.

Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 26/2/15

Il Presidente
Dott. Marina Tavassi

Il giudice est.
Dott. Paola Gandolfi

