



**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. Paola Maria Gandolfi                      Presidente rel.

Dott. Silvia Giani                                  Giudice

Dott. Alima Zana                                  Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 78401/2011 R.G.** promossa da:

UNIERRE SRL (c.f. 04385680287 ), con il patrocinio degli avv. **BACCHINI  
CRISTIANO e** ,

**ATTRICE;**

contro:

**MARCO RAVA** (C.F. RVAMRC63R15E591O ), con il patrocinio dell'avv. **GIOIA  
RICCARDO e**



CONVENUTA

ALTER ECO SPA (C.F. 04787260969 ), con il patrocinio dell'avv. GELFI CLAUDIO  
e

CONVENUTA

SOCIETA' AGRICOLA FONDO PACE BOSCHETTA SRL (C.F. 02315760203 ), con  
il patrocinio dell'avv. MURARO KARIN PAOLA e

CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER RAVAMEC DI MARCO RAVA

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

respingere le domande tutte *ex adverso* formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati in atti;

**in ogni caso, in via riconvenzionale**

accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di valida brevettabilità della brevetto per invenzione industriale n. 0001387030 depositato in data 4.03.2008 e concesso dall'ufficio italiano brevetti e marchi in data 25.03.2011, di titolarità di Unierre s.r.l., e per l'effetto, dichiarare la nullità del medesimo;

accertare e dichiarare la responsabilità dell'attrice ex art. 2598 c.c. e condannare, anche in via equitativa, Unierre s.r.l in favore di Ravamec di Marco Rava, al risarcimento del maggior danno da questa patito in ragione della condotta illecita meglio indicata in atti;

**in via istruttoria**

Si insiste per tutte le istanze istruttorie meglio formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate in atti del 15.06.2012 e del 5.07.2012 che qui si intendono riportate integralmente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, incluse spese ed anticipazioni di C.T.U. e C.T.P. nonché ricerche brevettuali e successive occorrente.

Per le altre parti, sono state precisate all'udienza del 18/2/15 e debbono essere qui integralmente riportate

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 15/12/11-17/1/12 UNIERRE s.r.l. Unipersonale chiamava in giudizio RAVAMEC di Rava Marco, ALTER ECO s.p.a. e la SOCIETA' AGRICOLA FONDO PACE BOSCHETTA s.r.l. per sentirle dichiarare responsabili di contraffazione del brevetto n. 1387030, di titolarità dell'attrice, nonché di concorrenza



sleale, con conseguenti inibitoria, ordine di ritiro da commercio, fissazione di penale, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Unierre narrava di essere affermata azienda produttrice di ancoraggi a terra senza plinto di cemento per il settore elettrico, civile ed industriale e di avere brevettato i componenti essenziali di un sistema strutturale denominato *Basic*, in particolare una serie di elementi di sostegno espressamente studiata per il settore fotovoltaico. Nel mese di giugno 2011, recandosi presso un fornitore di servizi, il legale rappresentante dell'attrice rinveniva migliaia di elementi metallici in contraffazione della privativa, che risultavano destinati alla Ravamec. All'esito di investigazioni private, Unierre veniva a conoscenza che la committente finale era la Alter Eco s.p.a., già sua cliente e come tale a conoscenza della sua produzione.

Unierre proponeva quindi ricorso per descrizione nei confronti dei medesimi soggetti qui evocati in giudizio, che veniva concessa *inaudita altera parte* ed eseguita ritualmente nei confronti delle sole Ravamec e Alter Eco.

All'esito, veniva introdotto la presente causa di merito.

Si costituiva Ravamec, affermando di avere da anni un rapporto commerciale con Alter Eco, per la quale, dal 2011 produceva anche gli elementi in contestazione. Nel merito, la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato ed, in ogni caso, contestava tanto la contraffazione che la concorrenza sleale.

Si costituiva Alter Eco, allegando di avere cessato i rapporti con Unierre per intempestività delle forniture e di essersi di conseguenza rivolta alla Ravamec, ottenendo il materiale, tra cui i giunti in contestazione, aventi peraltro caratteristiche strutturali del tutto diverse da quelli dell'attrice. In via pregiudiziale, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Unierre, per essere la privativa intestata a Roberto Radio (socio unico dell'attrice). In via riconvenzionale pure Alter Eco chiedeva dichiararsi la nullità del brevetto e comunque accertarsi la carenza di contraffazione e concorrenza sleale.

Infine si costituiva anche l'Azienda Agricola Fondo Pace Boschetta, sottolineando l'inutilizzabilità della descrizione nei suoi confronti e rilevando di avere per oggetto sociale esclusivamente attività agricole, sicchè l'uso dei beni in dedotta contraffazione sarebbe lecito ex art. 68 CPI. Nel merito, la convenuta narrava di avere commissionato ad Alter Eco la realizzazione di un impianto "chiavi in mano", sicchè andrebbe comunque riconosciuta la buona fede dell'appaltante. In via riconvenzionale anche la terza convenuta svolgeva domanda di nullità del brevetto, nonché, in caso di accoglimento delle pretese nei suoi confronti, domanda di manleva verso Alter Eco.

All'udienza del 18/4/12 Alter Eco eccepiva a sua volta l'inammissibilità della domanda di manleva, per presenza di clausola arbitrare nel contratto di appalto.

Il G.I. acquisiva il fascicolo della descrizione, quindi concedeva i termini di cui all'art. 183,VI c.p.c.



Veniva quindi disposta CTU su validità della privativa e sua contraffazione, all'esito della quale il G.I. ordinava a Ravamec l'esibizione delle scritture contabili relative alla commercializzazione del giunto in questione.

Eseguito l'ordine, all'udienza del 18/2/15 la causa veniva rimessa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Innanzitutto deve essere riconosciuta la legittimazione attiva di Unierre s.r.l., che risulta cessionaria dei diritti di brevetto, in forza di atto 17/6/11 intercorso con Roberto Radio, originario registrante e suo legale rappresentante.

Non rileva che l'atto che non risulti trascritto all'UIBM, posto che la trascrizione degli atti menzionata nell'art. 138 CPI non costituisce un elemento della fattispecie acquisitiva dei diritti di proprietà industriale, svolgendo una funzione di pubblicità meramente dichiarativa, destinata eminentemente a dirimere il conflitto tra più soggetti acquirenti il medesimo diritto sul titolo.

Pertanto chi sia chiamato a rispondere della violazione può solo pretendere di conoscere la documentazione dell'acquisto del diritto da parte del soggetto attore diverso da chi risulti dalla trascrizione, onere adempiuto da Unierre.

Quanto alle legittimazione passiva della Società Agricola Fondo Pace Boschetta, va rilevato come l'utilizzazione libera della privativa in ambito privato ed a fini non commerciali di cui all'art. 68 CPI riguarda solo le attività di persone fisiche, e purché svolte in ambito estraneo a quello professionale (anche se non imprenditoriale ex art. 2082 c.c.). Pertanto la norma non può estendersi a soggetti che non siano persone fisiche, pur se istituzionalmente privi di fini di lucro e va sempre esclusa la sua operatività laddove l'attività svolta, seppure occasionalmente, sia diretta ad assicurare un profitto.

Risulta pertanto di tutta evidenza che lo svolgimento di attività agricola, certamente di natura economica e lucrativa, cui la produzione di energia dell'impianto installato da Alter Eco si presume servente (quando non destinata all'ulteriore commercializzazione), non consente alla convenuta di invocare l'esenzione di cui all'art. 68, I lett. a).

Altra questione, che verrà esaminata in prosieguo è quella della limitazione delle sanzioni ex art. 124, VI CPI (che presuppone l'accertamento della contraffazione), nonché quella della valutazione dell'elemento soggettivo, ai fini delle conseguenze risarcitorie.

Con tali premesse può procedersi all'esame del merito, in relazione alle domande di contraffazione ed a quelle riconvenzionali di nullità.

#### **Validità di IT 1387030**

Il brevetto italiano n. 1387030 (di seguito IT '030) -avente titolo "*Giunzione per elementi tubolari di una struttura portante*"- è stato depositato in data 4/3/08 con numero di domanda MI2008A000358 e concesso in data 25/3/11.

Dalla descrizione di IT'030 si evince che le strutture portanti note sono formate da una pluralità di elementi tubolari verticali, montanti, connessi ad una pluralità di elementi,



correnti, orizzontalmente estesi tra detti montanti. Elementi diagonali sono altresì interposti tra detti montanti e detti correnti e consentono di irrobustire la struttura; contemporaneamente possono servire da supporto per eventuali apparecchiature o accessori da installare. Opportune giunzioni sono previste per collegare tra loro i montanti, i correnti ed i diagonali, e devono garantire un collegamento rigido tra gli elementi tubolari, in modo tale che la struttura portante, una volta in opera, risulti il più possibile stabile, in ogni caso esente da giochi che in presenza di vibrazioni potrebbero causare allentamenti alle giunzioni. Di converso, tali giunzioni devono risultare particolarmente leggere e maneggevoli ed essere facilmente impiegate in opera, anche da persone non specializzate, per realizzare strutture portanti in condizioni disagiate e/o in presenza di condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, tali strutture portanti richiedono una certa precisione per soddisfare le esigenze sia dimensionali che di inclinazione rispetto alla base di appoggio. Talvolta vi è altresì la necessità di poter variare l'inclinazione della struttura portante, o di una sua porzione, con sistemi manuali o automatici che agiscano direttamente sulle giunzioni. Le giunzioni devono quindi consentire un rapido e facile montaggio-smontaggio o allentamento delle stesse per la modifica delle strutture realizzate.

Secondo l'inventore, sono note giunzioni del tipo comprendente due semigusci esterni o ganasce, realizzate mediante fusione o per fucinatura o per stampaggio, chiusi a cavallo degli elementi tubolari e stretti tra loro mediante opportune viti, che prevedono un nucleo centrale con due staffe fissate tra loro secondo l'angolo richiesto, e serrate mediante viti e bulloni laterali al corrispondente semiguscio. Un'altra giunzione di collegamento di tipo noto prevede invece un corpo unico, generalmente realizzato per fusione o fucinatura che consente di connettere due o più elementi tubolari ad angolo prefissato tra loro. Il corpo della giunzione presenta rispettive sedi in cui le estremità degli elementi tubolari sono inserite e bloccate mediante opportune viti di fissaggio.

Lo stato dell'arte sopra descritto presenterebbe, secondo il registrante, vari inconvenienti: le giunzioni del tipo comprendente due semigusci esterni o ganasce pur garantendo una buona rigidità sono pesanti e alquanto complesse da manipolare, richiedendo l'impiego in alcuni casi di attrezzi specifici, ed un numero elevato di parti sfuse, inoltre necessitano di accorgimenti specifici quando impiegate per la realizzazione di strutture portanti speciali e risultano eccessivamente costose;

A loro volta, le giunzioni a corpo unico presentano l'inconveniente di essere rigide e quindi difficilmente adattabili ad essere impiegate per la realizzazione di strutture portanti con variazione di inclinazione.

**Scopo dichiarato dell'invenzione** descritta in IT'030 è quello di realizzare una giunzione per elementi tubolari di una struttura portante, avente caratteristiche strutturali e funzionali tali da soddisfare alle indicate esigenze, superando le limitazioni e/o inconvenienti che tuttora limitano le giunzioni realizzate secondo l'arte nota.

Un esempio esplicativo di giunzione secondo l'invenzione è rappresentato in particolare



nella figura 1.

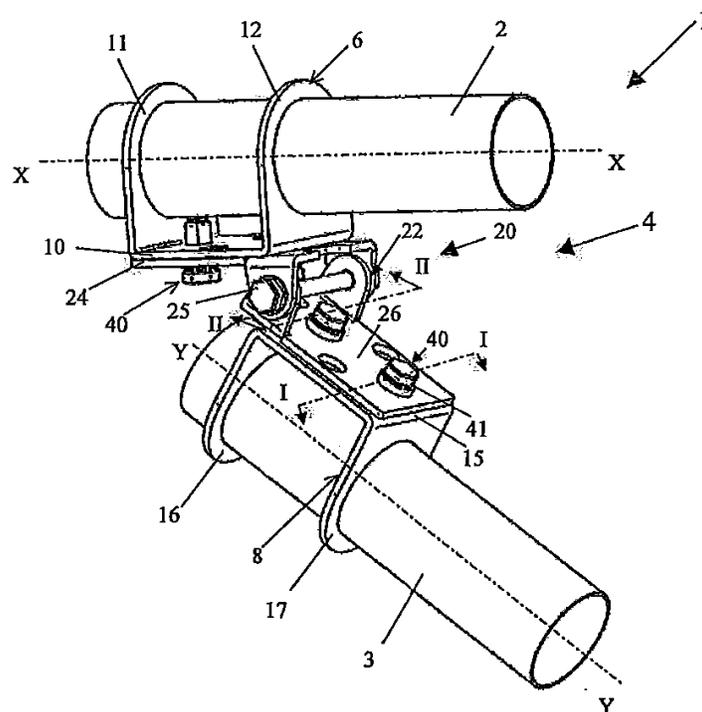


FIG. 1

Una giunzione 4, rappresentata nella figura, comprende un primo elemento ad “U” 6, realizzato in lamiera, ed avente una base 10 della “U” ed una coppia di ali 11, 12 della “U”, ciascuna attraversata da un primo elemento tubolare 2. La giunzione 4 comprende altresì un secondo elemento ad “U” 8, realizzato in lamiera, ed avente una base 15 della “U” ed una coppia di ali 16, 17 della “U”, ciascuna attraversata da un secondo elemento tubolare 3. Vantaggiosamente, il primo elemento ad “U” 6 ed il secondo elemento ad “U” 8 sono uguali tra loro ed in fase di montaggio sono giustapposti in corrispondenza delle rispettive basi 10, 15. La giunzione 4 comprende altresì mezzi di fissaggio 20 della base 10, del primo elemento ad “U” 6, e della base 15, del secondo elemento ad “U” 8, tra loro. Opportunamente, tali mezzi di fissaggio comprendono una cerniera a libro 22 avente ali 24, 26 connesse tra loro, ad una estremità 27, 28, mediante un perno 25 di bloccaggio. Ciascuna ala 24, 26 è fissata alla rispettiva base 10, 15 dell’elemento ad “U” 6, 8 mediante almeno un gruppo di fissaggio 40. Ciascun gruppo di fissaggio 40 comprende una vite 41 in impegno di avvitamento in una boccia passa-parete 42, o inserto, filettata internamente, solidale alla rispettiva base 10, 15 del primo o del secondo elemento ad “U” 6, 8. Vantaggiosamente, inoltre, il gruppo di fissaggio 40 presenta un anello 47 di centratura inserito in detto foro 45 disposto assialmente alla boccia passa-parete 42.

Così descritto il trovato, IT'030 termina con 12 rivendicazioni qui di seguito riportate:

*“1. Giunzione per elementi tubolari (2, 3) di una struttura portante, caratterizzata dal fatto di comprendere un primo elemento ad "U" (6), in lamiera, avente una base (10) della "U" ed una coppia di ali (11, 12) della "U", ciascuna attraversata da un primo elemento tubolare (2), un secondo elemento ad "U" (8), in lamiera, avente una base (15) della "U" ed una coppia di ali (16, 17) della "U", ciascuna attraversata da un secondo elemento tubolare (3), detti primo e secondo elementi ad "U" (6, 8) essendo giustapposti in corrispondenza delle rispettive basi (10, 15), nonché mezzi di fissaggio (20) delle basi (10, 15) tra loro.*

*2. Giunzione secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detti mezzi di fissaggio (20) comprendono almeno un gruppo di fissaggio (40) comprende una vite (41) in impegno di avvitamento in una boccola passa-parete (42), filettata internamente, solidale alla rispettiva base (10, 15).*

*3. Giunzione secondo la rivendicazione 2, caratterizzata dal fatto che detta vite (41) ha una prefissata lunghezza (L) ed una estremità (48) appuntita per impegnare, con impegno di forma, la parete di uno di detti elementi tubolari (2, 3).*

*4. Giunzione secondo la rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che detta estremità (48) di detta vite ha un arrotondamento finale sferico.*

*5. Giunzione secondo la rivendicazione 3 o 4, caratterizzata dal fatto che detto gruppo di fissaggio (40) comprende un anello (47) di centratura disposto assialmente a detta boccola passa-parete (42).*

*6. Giunzione secondo la rivendicazione 4, caratterizzata dal fatto che detto anello (47) di centratura è in battuta alla testa (43) di detta boccola passa-parete (42) ed è un compensatore di spessore.*

*7. Giunzione secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detti mezzi di fissaggio (20) comprendono ulteriormente una cerniera a libro (22) avente ali (24, 26), ciascuna ala (24, 26) essendo fissata ad una rispettiva base (10, 15) di uno tra detti elementi ad "U" (6, 8) mediante detto almeno un gruppo di fissaggio (40).*

*8. Giunzione secondo la rivendicazione 7, caratterizzata dal fatto che dette ali (24, 26) di detta cerniera a libro (22) sono tra loro in impegno a maschio e femmina e sono fissate mediante un perno (25) di bloccaggio.*

*9. Giunzione secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che almeno uno di detti elementi ad "U" (6, 8) comprende una basetta laterale (290) ripiegata rispetto a detta base di detto elemento ad "U" (6, 8).*

*10. Giunzione secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto di comprendere un supporto (321), realizzato in lamiera, fissato ad un ulteriore elemento tubolare (305) mediante un ulteriore elemento ad "U" (398), detto supporto (321) comprendendo una coppia di cerniere a libro (322, 323) ciascuna associata ad*



*una estremità ed avente rispettive ali (324, 326) associata ad una rispettiva base (10, 15) di detto primo elemento ad "U" (6) e di detto secondo elemento ad "U" (8).*

*11. Giunzione secondo la rivendicazione 6, caratterizzata dal fatto che dette basi (10, 15) di detti primo e secondo elementi ad "U" (6, 5 8) sono disposte affacciate tra loro serrate mediante detti gruppi di fissaggio (40).*

*12. Giunzione secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che dette basi (10, 15) e/o dette ali (24, 26) comprendono almeno una coppia di scanalature (592) ricurve.*

### **Novità**

Parti convenute contestano innanzitutto la sussistenza del requisito della novità, ritenendo gli insegnamenti di IT '030 integralmente anticipati da US '294.

Come è noto, ai fini della valutazione del requisito di novità occorre esaminare se una specifica realizzazione descritta in una divulgazione – di qualsiasi tipo essa sia – resa disponibile al pubblico in data anteriore alla data di priorità della privativa di cui si esamina un dato oggetto di rivendicazione, comprenda o meno identicamente e inequivocabilmente tutte le caratteristiche tecniche, con le relative relazioni funzionali, rivendicate dalla privativa in esame. Qualora tale esame porti a concludere che non vi sia sostanziale identità tra le caratteristiche rivendicate e quelle appartenenti alla specifica realizzazione dello stato della tecnica considerata, allora tale requisito di novità sarà presente, altrimenti verrà giudicato assente.

In proposito, il Collegio ricorda che, al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall'esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico per modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, questione rilevante, invece, in relazione al diverso requisito dell'altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell'informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.

Se per la valutazione del requisito di novità possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili dall'esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità. Viceversa, non possono considerarsi, ai fini della valutazione del requisito della novità dell'oggetto di una data rivendicazione, tutte quelle caratteristiche implicite, ma equivocabili, descritte in relazione ad una certa anteriorità, e neppure si considereranno quelle caratteristiche estrapolate arbitrariamente dalla descrizione di una anteriorità, senza tenere conto delle relative relazioni funzionali con le restanti caratteristiche.

Il Tribunale concorda quindi con il CTU, laddove dall'esame dell'anteriorità indicata, concessa il 20/2/06 rileva, alla luce della fig. 3 che la giunzione 24 comprende un primo elemento ad "U", in lamiera, avente una base 38 della "U" ed una coppia di ali della "U" ciascuna attraversata da un primo elemento tubolare 20. Siffatta giunzione comprende



inoltre un secondo elemento ad “U”, in lamiera, avente una base 36 della “U” ed una coppia di ali della “U”, ciascuna attraversata da un secondo elemento tubolare 22. La base 36 del secondo elemento ad “U” costituisce un pezzo unico con un’ala del primo elemento ad “U” e, viceversa, la base 38 del primo elemento ad “U” costituisce un pezzo unico con un’ala del secondo elemento ad “U”.

Ne conseguentemente inequivocabilmente che i due elementi ad “U” sono uniti e non giustapposti, come previsto in IT ‘030 nella rivendicazione 1.

Durante il dibattito tecnico si è molto discusso sulla portata tecnica da attribuire al termine “giustapposizione”, che anche secondo il CTP delle convenute (prima memoria, pag. 20) significa “*mettere accanto, accostare senza unire*” (da il “Dizionario” della lingua Italiana, Garzanti).

Deve condividersi la considerazione del CTU, secondo cui è evidente dalla rivendicazione 1 della domanda di brevetto IT’030 che i due oggetti ad esser giustapposti, e quindi accostati, ma non uniti, sono “*detti primo e secondo elemento ad “U” 6, 8*”, a differenza, come detto, dei due elementi ad “U” compresi nella giunzione 24 descritta in US’94, che risultano tra loro palesemente uniti. Inoltre, nell’anteriorità statunitense non vi sono mezzi di fissaggio, posto che “le basi 36, 38 degli elementi ad “U” costituiscono un pezzo unico con le corrispettive ali elemento ad “U” (come mostrato in Fig.8 di US’294)”.

Analogamente, nessuna delle altre anteriorità indicate dalle convenute, cui spettava il relativo onere, comprende identicamente tutte le caratteristiche tecniche rivendicate in IT’030: in particolare, in DE ‘961 ed in FR ‘709 gli elementi ad U sono uniti, mentre le altre presentano raccordi diversi da un elemento ad U.

Pertanto la rivendicazione 1 di IT ‘030 è dotata del requisito di novità.

### **Inventività**

Se quindi il trovato va ritenuto nuovo, quanto all’altezza inventiva, ex art. 48 CPI, il Tribunale ritiene necessario fare riferimento al noto criterio del “*problem-and-solution approach*”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” - individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata - selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.

Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata -ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”, e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo- per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione



rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

Ora, al fine di valutare l'inventività di IT '030, US '294 rappresenta pacificamente l'anteriorità più vicina prevedendo tutte le caratteristiche rivendicate nell'invenzione Unierre, tranne la giustapposizione dei due elementi ad "U" 6, 8 in corrispondenza delle basi 10, 15, nonché la presenza di mezzi di fissaggio 20 delle basi 10, 15 dei rispettivi elementi ad "U".

L'effetto tecnico prodotto da tale differenza –come correttamente evidenziato dal CTU– è la possibilità di **variare l'inclinazione degli elementi ad "U" 6, 8**, tra loro, attraverso la regolazione di detti mezzi di fissaggio 20 e, di conseguenza, la variazione dell'inclinazione dei rispettivi elementi tubolari 2, 3 che li attraversano.

Pertanto, il problema tecnico oggettivo che sta alla base della giunzione di cui alla domanda di brevetto IT'030, è quello di modificare la giunzione descritta in US'294 in modo da rendere variabile l'inclinazione degli elementi ad "U".

Il Tribunale condivide le considerazioni del CTU, laddove afferma che tecnico esperto leggendo US'294 avrebbe certamente pensato di separare gli elementi ad "U", ma non avrebbe pensato alla possibilità di giustapporre i due elementi ad "U" in corrispondenza delle basi in quanto nulla in US'294 invita il tecnico esperto a separare i due elementi ad "U" alla ricerca di una diversa posizione reciproca degli elementi tubolari. Anzi la possibilità di ottenere la giunzione 24 da un singolo pezzo di lamiera piatto permette di ridurre i costi di produzione, incitando quindi il tecnico esperto a non separare i due elementi ad "U".

Considerando anche JP'309, che mostra elementi tubolari ad inclinazione reciproca variabile, il tecnico del ramo non sarebbe egualmente giunto alla soluzione rivendicata perché la giunzione ivi descritta non prevede elementi ad "U" con basi come descritte in IT'030, indicando un elemento della giunzione strutturalmente differente, nel quale i tubolari non attraversano le ali, ma sono alloggiate dentro la "U". Secondo il CTU, *"probabilmente osservando JP'030 il tecnico esperto avrebbe giustapposto gli elementi ad "U" al contrario in corrispondenza delle ali facendo passare l'elemento tubolare dentro la "U", ovvero una soluzione lontana da quella rivendicata"*.

Anche FR'855 non avrebbe aiutato il tecnico esperto a raggiungere la soluzione rivendicata perché, pur presentando una giunzione in grado di poter variare l'inclinazione di due elementi tubolari B1, B2, appare troppo strutturalmente differente dagli elementi ad "U" descritti in IT'030: infatti gli elementi A1 ed A2 sono anelli circolari privi di base nel senso di IT'030, e soprattutto detti anelli accolgono gli elementi tubolari e non sono attraversati in corrispondenza dei loro bordi.

Le altre anteriorità non avrebbero offerto alcun suggerimento nel senso rivendicato, in quanto tutte prevedono elementi ad U tra loro uniti

Se il tecnico del ramo non poteva ricevere dall'arte nota univoca indicazioni nel senso



della soluzione rivendicata, si deve concludere che la rivendicazione 1 di IT '030 è dotata anche del requisito dell'inventività.

Le altre rivendicazioni 2-12, essendo dipendenti dalla rivendicazione 1 –nuova ed inventiva- sono a loro volta dotate dei requisiti di brevettabilità.

### **Contraffazione**

Nel dibattito tecnico si sono esaminati le due tipologie di giunti RAVAMEC reperiti in sede di descrizione.

**Il primo giunto** comprende un primo elemento ad "U" (R-4-7), in lamiera, avente una base della "U" ed una coppia di ali della "U", ciascuna attraversabile da un primo elemento tubolare. Detta giunzione comprende inoltre un secondo elemento ad "U" (R-4-8), in lamiera, avente una base della "U" ed una coppia di ali della "U", ciascuna attraversabile da un secondo elemento tubolare. Le basi di detti elementi ad "U" sono collegate tramite mezzi di fissaggio.

Le parti hanno discusso se tali elementi ad U possono ritenersi "giustapposti" in corrispondenza delle rispettive basi.

Il CTP di parte convenuta ha negato l'evenienza, in quanto l'elemento R-4-8 prevede due ali di forma allungata che rendono detti elementi ad "U" non accostati in corrispondenza della basi.

Secondo il CTU, il termine "giustapporre" sostanzialmente richiede senza alcun dubbio che i due elementi ad "U" **non devono essere uniti** in corrispondenza delle basi **seppur vicini l'uno all'altro**.

Osservando la forma di realizzazione di IT'030 rappresentata nella figura 9, si nota ad esempio che le basi sono collegate tramite un supporto 321 "atto a giustapporre il primo elemento ad "U" 6 al secondo elemento ad "U" 8". (IT'030, dalla riga 23 di pagina 15 alla prima riga di pagina 16). Parimenti le alette allungate di R-4-8 sono atte a giustapporre i due elementi ad "U" R-4-7, R-4-8 in corrispondenza delle basi.

Deve quindi concludersi con il CTU che, interpretando la rivendicazione alla luce dei disegni e della descrizione, si evince dunque che le basi non devono essere vicinissime o una di fronte all'altra, basta che siano vicine come per esempio nella forma di realizzazione di figura 9.

Di conseguenza, **il primo giunto RAVAMEC interferisce** con l'ambito di tutela della **rivendicazione 1** di IT'030, mentre non interferisce con l'ambito di tutela offerto dalle altre rivendicazioni.

**Il secondo giunto** in contestazione comprende un primo elemento ad "U" (denominato R-3-1), in lamiera, avente una base della "U" ed una coppia di ali della "U", ciascuna attraversabile da un primo elemento tubolare. Detta giunzione comprende un secondo elemento ad "U" (R-3-1, uguale al precedente), in lamiera, avente una base della "U" ed una coppia di ali della "U", ciascuna attraversabile da un secondo elemento tubolare.

Il primo e secondo elementi ad "U" (R-3-1) sono **uniti** in corrispondenza delle rispettive basi, sicchè viene a mancare quella giustapposizione degli elementi ad "U" che



costituisce il “cuore inventivo” di IT ‘030, che consente di risolvere il problema tecnico oggettivo sopra individuato e distingue il trovato dalle anteriorità.

Pare attrice, ancora nelle difese finali allega l’interferenza di detto secondo giunto, in quanto del tutto simile alla forma di realizzazione rappresentata nella figura 14 di IT’030 ed a suo dire rivendicata nella riv. 11, che, secondo quanto rileva questo giudice, tuttavia è dipendente dalla rivendicazione 1 e non può prescindere dalla caratteristica della giustapposizione.

Il CTU osserva che *“la forma di realizzazione mostrata in figura 14 non è descritta dalla rivendicazione 1 in quanto i due elementi ad “U” sono **uniti e non giustapposti** in corrispondenza delle basi. Le argomentazioni volte ad invitare il C.T.U. ad applicare l’articolo 52.2 conducono viceversa ad escludere detta forma di realizzazione dall’abito di tutela della rivendicazione 1: interpretare una rivendicazione in vista della descrizione non significa ribaltarne il significato”*.

Peraltro, rileva il Collegio che ove al termine giustapporre si attribuisse un significato diverso da “accostare senza unire” e lo si estendesse sino a comprendere forme di realizzazione in cui gli elementi ad U sono uniti in corrispondenza della rispettive basi, l’invenzione sarebbe interamente anticipata dagli insegnamenti di DE ‘961 o FR ‘709. Ed anche un’interpretazione nel senso di comprendere forme di unione “disaccoppiabile” non consentirebbe di risolvere il problema tecnico oggettivo risolto dall’invenzione, minandone la validità.

In conclusione solo il “primo giunto” deve ritenersi interferente con gli insegnamenti di IT ‘030 e tutte e tre le convenute possono considerarsi responsabili di contraffazione.

### **Concorrenza sleale**

L’attrice agisce anche ex art. 2598 c.c., ma non risultano ulteriori atti autonomamente apprezzabili a prescindere dalla contraffazione, la cui tutela assorbe quella codicistica.

In particolare non emerge alcuna ipotesi di imitazione servile, avendo i giunti in contraffazione financo forme differenti (a prescindere dall’applicabilità della disposizione alla fattispecie), né appropriazione di pregi ulteriori rispetto a quelli tutelati dalla privativa.

### **Conseguenze**

Accertata la parziale contraffazione della privativa da parte dei giunti realizzati da Ravamec (esclusivamente) per Alter Eco, ne consegue l’inibitoria definitiva alla fabbricazione, distribuzione, commercializzazione ed utilizzazione a fini industriali e commerciali dei giunti in questione, assistita da penale di euro 50,00 per ogni giunto in contraffazione che verrà ulteriormente commercializzato dalle convenute.

Può inoltre essere ordinato il ritiro definitivo del commercio (peraltro limitato alle forniture di Ravamec ad Alter Eco) e la distruzione dei giunti in ipotesi ancora nelle disponibilità delle convenute Ravamec ed Alter Eco. Da tale ultima pronuncia resta ovviamente esclusa la convenuta Società Agricola, ex art. 124, VI CPI.



Quanto alle conseguenze risarcitorie, non pare revocabile in dubbio che possano trovare applicazione alla loro violazione le disposizioni speciali di cui all'art. 125 CPI.

La norma certamente richiama le disposizioni codicistiche sia in tema di presupposti soggettivi che di nesso causale, ma impone 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.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, nel caso che ci occupa appaiono evidenti le responsabilità innanzitutto di Alter Eco che ben conosceva la produzione dell'attrice ed ha chiesto al Ravamec di realizzare dei prodotti del tutto analoghi sotto il profilo funzionale, senza peritarsi di considerare se in tutto o in parte fossero coperti da privative (esame da svolgere attraverso i pubblici registri, senza necessità che il fornitore chiarisca quali e quanti elementi forniti siano brevettati).

Anche Ravamec, che pure ha eseguito una commessa dell'altra convenuta, avrebbe dovuto accertarsi la situazione –sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale- degli elementi che le si chiedeva di realizzare.

Invece, non si può pretendere che la società agricola, committente di un impianto fotovoltaico da fornirsi “chiavi in mano”, esercitasse la sua diligenza al punto di esaminarne ogni singolo componente. Pertanto deve escludersi a suo carico il requisito soggettivo della colpa, necessario ai fini della pronuncia risarcitoria.

Dal punto di vista oggettivo, quale lucro cessante l'attrice chiede le vengano risarciti i mancati guadagni derivanti dalla vendita di un numero di giunti pari a quelli commercializzati da Ravamec.

Siffatta prospettazione impone in via generale una valutazione “controfattuale” sui maggiori profitti che l'attrice avrebbe 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.

Ora, mai come nel caso di specie, l'esito di siffatta valutazione appare positivo: dalle stesse difese di Alter Eco si desume che la commessa in questione, come le altre, era destinata ad Unierre e che, per questioni di allegati ritardi nella consegna, è stata dirottata su Ravamec.

Ne consegue che effettivamente l'attrice avrebbe realizzato guadagni pari alla vendita ad Alter Eco della intera struttura, comprensiva dei giunti tutelati dalla privativa.

Sussistono quindi adeguati elementi, anche indiziari, per ritenere esistente un nesso causale tra le vendite delle convenute e le potenziali mancate vendite di Unierre.

All'esito dell'esibizione sono emersi due lotti di forniture per le strutture necessarie alla



realizzazione dell'impianto.

Dalle fatture del secondo lotto sono agevolmente rilevabili i giunti in contraffazione, designati come "giunto girevole", per complessivi 17.796.

La prima fornitura è invece fatturata senza identificazione specifica dei particolari realizzati, sicchè non tutti i 25.292 giunti individuati dall'attrice possono ritenersi in contraffazione.

Invero, nella seconda fattura i giunti girevoli (i soli in violazione del brevetto) sono circa il 40% del totale dei particolari forniti e pare al Tribunale che, in via presuntiva ed in mancanza di maggiori prove (a carico dell'attrice) analoga percentuale debba essere applicata al primo lotto, ottenendo quindi 10.117 giunti in presumibile contraffazione.

L'attrice chiede di commisurare il proprio mancato guadagno sottraendo al proprio - documentato- prezzo di vendita di ciascun giunto il potenziale costo sostenuto da Ravamec.

Per il vero, tale operazione non appare al Collegio razionalmente sostenibile, considerato che i giunti di Unierre sono strutturalmente assi più complessi di quelli girevoli di Ravamec, con conseguenti superiori costi di realizzazione.

L'attrice non ha ritenuto di documentare i propri costi unitari di produzione, ma nelle sue difese finali afferma che, prendendo come base la normativa sugli appalti pubblici, il margine di guadagno usuale del settore si aggira intorno al 20%.

Ne consegue che il guadagno di Unierre su ciascun giunto brevettato va considerato pari ad euro 7,00 (20% del prezzo documentato di euro 35,00), da moltiplicarsi per 27.913 giunti in contraffazione.

Pertanto il lucro cessante dell'attrice va quantificato in complessivi euro 195.391,00.

Siffatto importo risulta notevolmente superiore all'utile del contraffattore, di cui è stata chiesta la reversione (domanda autonomamente svolta si dall'atto di citazione) ex art. 125,III CPI, sicchè la norma invocata non trova applicazione.

Considerato anche il deprezzamento della moneta intervenuto nelle more, il Tribunale ritiene quindi di poter liquidare il danno in euro 200.000,00, a carico di Ravamec di Rava Marco e Alter Eco s.p.a. in via tra loro solidale, e in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo.

Non essendo stata assunta una pronuncia di condanna a carico della Società Agricola Fondo Pace Boschetta s.r.l., la domanda di manleva risulta assorbita.

Considerato che la contraffazione ha interessato una sola fornitura, non pare al Collegio di dover disporre l'ulteriore risarcimento in forma specifica rappresentato dalla pubblicazione della sentenza.

Alla luce della soccombenza sulle domande di contraffazione e nullità della privativa (scelta defensionale autonoma della Società Agricola rispetto alla quale non può invocare la manleva contrattuale), le convenute possono essere condannate, in via tra loro solidale, a rifondere all'attrice le spese di lite, qui liquidate in euro 21.387,00 a



titolo di compensi, oltre accessori di legge e 15% spese non ripetibili.

A carico definitivo delle convenute, per 1/3 ciascuna, debbono altresì essere poste in via definitiva le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 15/12/11-17/1/12 UNIERRE s.r.l. Unipersonale nei confronti di RAVAMEC di Rava Marco, ALTER ECO s.p.a. e la SOCIETA' AGRICOLA FONDO PACE BOSCHETTA s.r.l., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- A) dichiara le convenute responsabili di contraffazione del brevetto n. 1387030, di titolarità dell'attrice;
- B) inibisce la fabbricazione, distribuzione, commercializzazione ed utilizzazione a fini industriali e commerciali dei giunti in contraffazione, fissando penale di euro 50,00 per ogni giunto in contraffazione che verrà ulteriormente commercializzato dalle convenute;
- C) ordina il ritiro definitivo del commercio e la distruzione dei giunti in contraffazione ancora nelle disponibilità delle convenute Ravamec ed Alter Eco;
- D) condanna le convenute RAVAMEC di Rava Marco e ALTER ECO s.p.a., in via tra loro solidale a rifondere i danni a UNIERRE s.r.l., come sopra quantificati in euro 200.000,00, in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
- E) rigetta la domanda di risarcimento del danno a carico di Società Agricola Fondo Pace Boschetta s.r.l.;
- F) condanna tutte le convenute, in via tra loro solidale, a rifondere all'attrice le spese di lite, come sopra liquidate in euro 21.387,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge e 15% spese non ripetibili;
- G) pone a carico definitivo delle convenute, per 1/3 ciascuna, le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa.

Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 21/5/15

Il Presidente est.  
dott. Paola Gandolfi

