

N. R.G. 5514/2014



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: violazione diritti di privativa brevettuale

decisa sulle seguenti **conclusioni:**

per l'attore:

- “1. accertare e dichiarare che la fabbricazione, la commercializzazione, la vendita, l'esportazione, la pubblicizzazione e la promozione da parte di T.V.Z. S.r.l. delle sospensioni idrauliche di cui alla narrativa dell'atto di citazione interferiscono con l'ambito di protezione della porzione italiana del brevetto europeo n. 1.574.367 di titolarità di D.B.D. S.r.l.;
2. conseguentemente inibire a T.V.Z. S.r.l., ex art. 124, n. 1, Cod. Propr. Ind., la ulteriore produzione, commercializzazione, vendita, esportazione, promozione e pubblicizzazione, anche ma non solo su internet, delle sospensioni di cui alla Conclusione n. 1;
3. ordinare a T.V.Z. S.r.l., ai sensi dell'art. 124, n. 3, Cod. Propr. Ind., la distruzione delle sospensioni di cui alla Conclusione n. 1, a spese della convenuta;
4. fissare, a carico di T.V.Z. S.r.l., ai sensi dell'art. 124, n. 2, Cod. Propr. Ind., una penale per ogni singola violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'inibitoria, nella somma di Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo e di Euro 3.000,00 per ogni sospensione prodotta e/o venduta in violazione dell'inibitoria, ovvero nelle diverse somme che



risulteranno di giustizia;

5. ordinare, ai sensi dell'art. 126 Cod. Propr. Ind., la pubblicazione dell'emananda sentenza, nel dispositivo, per due numeri consecutivi e non festivi ed in caratteri doppi del normale, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", e sulla rivista di settore "Macchine Agricole Domani", a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, spese da essere rimborsate dietro esibizione delle relative fatture;

6. condannare la convenuta a risarcire all'attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima subiti in conseguenza delle violazioni di cui alla Conclusione n. 1, quantificandoli nella somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 125 Cod. Propr. Ind., con il ricorso occorrendo ai criteri di liquidazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, dalla data della sentenza al saldo effettivo;

7. condannare T.V.Z. S.r.l., ai sensi dell'art. 125, n. 3, Cod. Propr. Ind., a corrispondere all'attrice gli utili realizzati con la contraffazione per cui è causa nella misura in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante.

Vittoria di onorari e spese, anche di difesa tecnica, oltre IVA, cpa e spese generali ex art. 2 D.M. 10/3/2014, n. 55, del presente procedimento, ivi comprese le spese e le competenze di CTU".

per la convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte integralmente le domande svolte dalla Società D.B.D. S.r.l. e previo ogni necessario accertamento

- 1) In via principale nel merito: rigettare tutte le domande e le istanze istruttorie formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
- 2) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità del brevetto per invenzione EP1574367 di titolarità di D.B.D. S.r.l. come nazionalizzato in Italia;
- 3) In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente”

FATTO E PROCESSO

D.B.D. S.r.l. (“DBD”), impresa che opera nel settore dei componenti per macchine agricole, ha convenuto in giudizio TVZ S.r.l. (“TVZ”), attiva nel medesimo settore di mercato, per ottenere tutela, inibitoria e risarcitoria, dei propri diritti di privativa sul brevetto europeo n. 1.574.367 rilasciato in data 24.02.2010, con cui è stata rivendicata la priorità della domanda di brevetto italiana n. RE2004A000078 del 2.7.2004, con deposito della traduzione in lingua italiana presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 20.4.2010 con domanda n. RE2010B046820.

A fondamento delle sue pretese, l'attrice ha dedotto che il brevetto di sua titolarità, relativo ad un gruppo



assale di tipo modulare (una particolare tipologia di sospensione idraulica in grado di resistere alle sollecitazioni di torsione, con ruote a controllo idraulico indipendenti e generalmente frenanti, strutturata in modo da poter configurare le ruote stesse in modalità sterzante o a sterzata nulla) è stato oggetto di contraffazione da parte della convenuta. In particolare, in occasione di eventi fieristici (Agritechnica, Hannover dal 10 al 16 novembre 2013; Fima 2014, a Saragozza dall'11 al 15 febbraio 2014) TVZ ha esposto un modello di sospensione idraulica per macchine agricole che presenterebbe gli elementi propri della rivendicazione principale del brevetto di titolarità di DBD, nonché elementi ulteriori propri delle caratteristiche di cui alle rivendicazioni dipendenti.

TVZ si è costituita e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, contestando la sussistenza della contraffazione lamentata, data la diversa conformazione del gruppo assale realizzato, e deducendo la nullità della porzione italiana del brevetto di titolarità dell'attrice. In ogni caso, nessun gruppo assale asseritamente contraffattorio sarebbe mai stato prodotto o commercializzato, essendosi la convenuta limitata ad esporre in fiera il prototipo sopra citato.

Sul punto l'attrice ha eccepito che il gruppo assale oggetto di brevetto sarebbe stato offerto in vendita dalla convenuta nel 2015.

La causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio brevettuale.

DIRITTO

I. Le domande attoree sono fondate nei limiti che qui di seguito si specificano.

I.1. La c.t.u. espletata ha accertato la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto di titolarità dell'attrice, con particolare riguardo ai profili della novità e dell'attività inventiva.

Secondo la convenuta, sebbene il brevetto europeo dell'attrice sia stato depositato rivendicando la priorità della domanda italiana n. RE2004A78, la rivendicazione 1 (e, quindi, anche le rivendicazioni dipendenti 2-9) sarebbe stata riformulata utilizzando una parte di descrizione presente solo nella domanda europea e non nella domanda di priorità. Il brevetto europeo adotterebbe termini di portata più ampia e la rivendicazione 1 di cui al brevetto europeo non potrebbe rivendicare la priorità della domanda nazionale in quanto, nel raffronto, in quest'ultima domanda mancherebbero le caratteristiche f) e g), vale a dire le peculiarità della parte caratterizzante del trovato, riguardanti l'articolazione dell'estremità superiore dell'organo a configurazione variabile a un asse della traversa sagomata nonché l'articolazione dell'estremità inferiore dello stesso organo a un asse impostato al di sotto del telaietto. Da ciò conseguirebbe la nullità della rivendicazione di priorità; quale ulteriore conseguenza della divergenza di portata, la data di riferimento per la tutela brevettuale dell'attrice dovrebbe necessariamente ritenersi la data del deposito della domanda europea, del 10 giugno 2005, e non quella del deposito anteriore della domanda italiana nel 2004, talché sarebbero rilevanti, ai fini della verifica di validità del brevetto, le anteriorità divulgate prima del 10 giugno



2005.

In proposito, mediante la schematica giustapposizione tra le caratteristiche indicate nelle rivendicazioni del brevetto europeo concesso e quelle indicate nella domanda originariamente depositata, con cui è stata rivendicata la priorità della domanda italiana, è emerso che, differentemente da quanto eccepito dalla convenuta, il contenuto della privativa attorea non ha un assunto, in sede di registrazione europea, una portata più ampia, talché deve essere esclusa qualsiasi nullità ex art. 76 c.p.i. e 123 Convenzione sul Brevetto Europeo.

Secondo il c.t.u., infatti, tutte le caratteristiche indicate nella rivendicazione 1 del brevetto EP 1 574 367 erano già presenti, in combinazione fra loro, nel contenuto della domanda originaria di brevetto come depositata. (“Rientrano nella definizione della rivendicazione 1 sia la forma di realizzazione mostrata nelle figure 1-4 sia la forma di realizzazione mostrata nelle figure 5-6 di cui in atti”). L’espressione più generale utilizzata nel brevetto europeo “organo a configurazione variabile” equivale a “mezzo elasticamente cedevole”, talché in definitiva la rivendicazione 1, secondo il c.t.u., è “coerente con l’insegnamento fornito dagli inventori nella domanda così come depositata”.

L’oggetto del brevetto è risultato altresì sufficientemente descritto ai sensi dell’art. 51 c.p.i., non evidenziandosi, diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, alcuna contraddittorietà tra le caratteristiche f) e g) della rivendicazione 1, relative all’articolazione dell’organo a configurazione variabile, come chiarito a p.12 dell’elaborato peritale. Le obiezioni mosse sul punto dalla convenuta risultano superate dalla considerazione secondo cui le rivendicazioni sono suscettibili di interpretazione alla luce di descrizione e disegni. Anche alla luce dei disegni, per l’appunto, il c.t.u. ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorra alcuna indeterminatezza del contenuto del brevetto per contraddittorietà delle rivendicazioni e che il contenuto della domanda italiana equivalga al contenuto della domanda di brevetto europeo (cfr. p. 16 c.t.u. “Le argomentazioni dell’Ing. De Giorgi (parte convenuta) sono fallaci in quanto non considerano l’insieme della documentazione che costituisce la domanda nazionale ma considerano separatamente le rivendicazioni, la presentazione generale della soluzione, la forma realizzativa proposta e i disegni, in altre parole spezzettando il documento di priorità... ciò però non è corretto in quanto, come già sottolineato, l’insegnamento dell’inventore risulta dall’insieme della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni”).

Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono sufficientemente argomentate e, dando conto delle obiezioni sollevate dalle parti e motivando le ragioni per cui dette obiezioni devono essere rigettate, alla luce dell’analisi complessiva effettuata, risultano corrette sul piano logico e metodologico.

In conclusione, il brevetto EP 1 574 367 descrive ed illustra la stessa forma di realizzazione già descritta nella priorità italiana RE 2004 A 000078, (salvo che per la rivendicazione dipendente 7, che riguarda il caso specifico in cui il telaietto sia conformato in maniera tale che il martinetto attraversi il piano di giacitura mantenendosi esterno al telaietto, circostanza ininfluenza nell’economia complessiva del presente giudizio,



attesa peraltro la validità della rivendicazione principale 1).

Essendo validamente rivendicata la priorità della domanda italiana, le anteriorità rilevanti da esaminare per verificare la validità del brevetto attoreo sono soltanto quelle divulgate in data precedente il 2.7.2004.

In proposito, il c.t.u. ha escluso la rilevanza di tali anteriorità, dando compiutamente conto, p.27 e ss., dell'eterogeneità strutturale e funzionale tra il nucleo inventivo oggetto della privativa attorea e le soluzioni tecniche di terzi allegate da TVZ. Si rileva, peraltro, che le allegazioni della convenuta in narrativa risultano piuttosto generiche, per lo più consistendo in mere deduzioni circa l'efficacia invalidante delle priorità individuate, salvo una maggiore specificità degli argomenti in sede peritale da parte del c.t.p. Ad ogni modo, con particolare riguardo al raffronto con l'anteriorità di cui al D3 WO 00/37301, oggetto di specifica contestazione, il c.t.u. ha dato conto dell'originalità e altezza inventiva delle rivendicazioni caratterizzanti la privativa attorea nella misura in cui ha chiarito che la riferita anteriorità mostra un gruppo assale in cui il martinetto idraulico è articolato ad un longherone e non ad una traversa, come invece indicato nel brevetto europeo oggetto di tutela.

I.2. Acclarata la validità dei diritti di privativa dell'attore, resta da verificare la sussistenza dell'interferenza allegata.

Dal raffronto tra le rivendicazioni del brevetto di titolarità dell'attrice e il gruppo assale realizzato dalla convenuta è emerso che quest'ultimo costituisce un'indebita interferenza con l'ambito di protezione dei diritti di privativa di DBD, configurandosi con riguardo alla rivendicazione principale una contraffazione letterale (o, limitatamente alla caratteristica "f)", per equivalente), nonché una contraffazione letterale delle caratteristiche di cui alle rivendicazioni dipendenti.

Con riferimento alla contraffazione della caratteristica di cui alla lettera "f)", la convenuta ha sostenuto che l'estremo superiore del martinetto idraulico non sarebbe incernierato alla struttura dell'assale ma sarebbe imbullonato al soprastante longherone, circostanza che escluderebbe l'interferenza del gruppo assale TVZ con l'ambito di protezione del brevetto di titolarità di DBD.

Su questo punto il c.t.u. ha ravvisato invece un'interferenza di tipo letterale nel caso in cui l'asse di articolazione superiore del martinetto sia parallelo alla direzione di sviluppo della traversa.

Nell'ipotesi in cui la caratteristica sub f) sia da intendere piuttosto nel senso che il punto di articolazione superiore del martinetto debba essere solidale alla traversa, sussisterebbe comunque una contraffazione per equivalente. La caratteristica propria del gruppo assale di TVZ (alla cui stregua la flangia superiore che serve per fissare il gruppo assale ai longheroni del carro è tagliata a metà, così da ottenere due flange distinte complanari, in luogo della caratteristica f) di cui al brevetto DBD, con una sola staffa) non determina infatti un diverso funzionamento del gruppo assale e non comporta in alcun modo un risultato tecnico differente da quello conseguito dall'invenzione rivendicata.

Posto che la caratteristica in esame, propria della soluzione tecnica ideata da TV, assolve alla medesima



funzione e raggiunge lo stesso risultato del prodotto brevettato, con meccanismi funzionalmente equivalenti (“irrobustire la struttura definita dai due longheroni”) e strutturalmente omogenei (struttura compatta, dal momento che una volta imbullonate, le due staffe flangiate si ritrovano a fare parte di un’unica struttura rigida, alla pari dell’omologa soluzione di cui alla rivendicazione sub “f”) del brevetto) deve comunque ritenersi l’equivalenza della variante introdotta da TVZ rispetto alla caratteristica oggetto di rivendicazione del brevetto di titolarità dell’attrice (“same function, same way, same result”).

Come noto, infatti, l’ambito di tutela del brevetto non si limita a quanto oggetto di rivendicazione letterale, ma comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli formalmente indicati nella domanda di privativa. Nel contemperamento degli interessi tra quello del titolare del brevetto ad evitare che terzi possano eludere la protezione conferita dal brevetto limitandosi a sostituire elementi rivendicati con elementi equivalente, e, dall’altro, l’interesse dei terzi a individuare con ragionevole certezza l’ambito di esclusiva altrui per operare lecitamente nel mercato, avuto riguardo all’accertamento tecnico compiuto nel caso di specie, deve ritenersi sussistente, per la caratteristica in esame, un’ipotesi di contraffazione per equivalente.

Dalle risultanze della c.t.u. è emerso altresì che il gruppo assale di TVZ ha ripreso letteralmente anche le caratteristiche supplementari delle rivendicazioni dipendenti 2,3,4,7 e 8. Con riguardo alla rivendicazione dipendente sub 7, valgono le considerazioni sopra svolte. Le caratteristiche supplementari di cui alla rivendicazione 5 del brevetto di DBD sono riprese dal gruppo assale della convenuta nella versione con semiassi sterzanti.

Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. risultano adeguatamente motivate in quanto sorrette da un percorso argomentativo logico rigoroso, privo di lacune, sufficientemente esaustivo anche sotto il profilo delle osservazioni di replica alle censure mosse dalle parti (le obiezioni della convenuta sono superate sulla base dell’interpretazione offerta della documentazione grafica e fotografica in atti). Il percorso argomentativo compiuto dal c.t.u. appare quindi idoneo a rivelare con sufficiente chiarezza l’approccio metodologico via via seguito, approccio metodologico che risulta in definitiva corretto sia con riferimento ai documenti esaminati sia con riguardo alla tipologia di operazioni complessivamente compiute in punto di verifica dell’interferenza dedotta.

Ai sensi dell’art. 66 c.p.i. risulta integrata l’ipotesi della contraffazione dell’altrui privativa mediante la produzione anche di una sola caratteristica essenziale dell’invenzione altrui. Nel caso di specie sussiste una precisa riproduzione e applicazione dell’idea inventiva dell’attrice in tutti i suoi elementi essenziali e caratteristici del nucleo inventivo, nonché nella quasi integralità di quelli secondari, riproduzione che ha reso possibile per la convenuta il raggiungimento del risultato che contraddistingue il trovato oggetto di tutela.

Accertato dunque che le caratteristiche essenziali e secondarie dell’invenzione di DBD sono presenti, secondo quanto illustrato dal c.t.u., nel gruppo assale realizzato da TVZ, deve ritenersi integrata la



fattispecie contraffattoria del brevetto europeo di titolarità dell'attrice.

I.3. Consegue la fondatezza della domanda inibitoria proposta dall'attrice con riguardo alla produzione, il commercio e l'uso da parte di TVZ del gruppo assale costituente violazione dei diritti di privativa di titolarità dell'attrice.

I.4. A presidio della misura inibitoria si reputa congrua la fissazione di una penale pari a € 3.000,00 per ogni violazione che venga successivamente accertata.

I.5. Avuto riguardo al principio di proporzionalità, non sussistono i presupposti per la pubblicazione del provvedimento.

I.6. Con riguardo al danno asseritamente sofferto, l'attrice ha chiesto in via istruttoria i) l'acquisizione di informazioni relative alla commercializzazione della predetta sospensione idraulica, con ordine di esibizione della relativa documentazione contabile e commerciale o, in caso di inottemperanza, la descrizione della stessa; ii) CTU contabile diretta ad accertare il numero di sospensioni idrauliche prodotte e commercializzate dalla convenuta, l'utile ricavato da tali vendite ed il relativo danno sofferto dall'attrice in ragione degli illeciti contestati; iii) l'interrogatorio del legale rappresentante di TVZ sulle circostanze oggetto di richiesta consulenza tecnica.

Le istanze istruttorie non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ma detta circostanza non può essere equiparata a un'espressa rinuncia in tal senso.

Sul punto, pertanto, si ritiene necessaria l'ulteriore istruzione della causa, come da separata ordinanza.

I.7. Si oppongono all'istanza di distruzione dei prodotti realizzati in contraffazione le esigenze istruttorie volte all'accertamento dei danni effettivamente subiti. Dalle allegazioni attoree, peraltro, non emerge il pericolo di una significativa diffusione dei gruppi assali realizzati in contraffazione, apparendo allo stato piuttosto verosimile che non si sia realizzata una produzione e commercializzazione su vasta scala delle sospensioni per cui è causa.

II. La determinazione delle spese viene rimessa alla sentenza definitiva, all'esito della prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il tribunale, visti gli artt. 124, 126 c.p.i., 279 comma 2 n.4 c.p.c.,

non definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale delle domande attoree,

accertata la violazione dei diritti di privativa della porzione italiana del brevetto europeo n. 1.574.367 di titolarità di D.B.D. S.r.l. da parte della convenuta;

-inibisce a T.V.Z. S.r.l la produzione, il commercio e l'uso del gruppo assale costituente violazione dei diritti di privativa di titolarità dell'attrice;

-rigetta l'istanza di distruzione dei gruppi assali contraffattori;

-fissa la penale di € 3.000 a carico di T.V.Z. S.r.l. per ogni violazione del presente provvedimento che venga



successivamente accertata;

-rigetta la domanda di pubblicazione della presente sentenza;

-rimette la causa sul ruolo sulla rimanente domanda risarcitoria, come da separata ordinanza pubblicata in pari data;

- spese alla sentenza definitiva.

Brescia, 14.12.2018

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

