



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

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

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19796/2016** promossa da:

**P.E.I. PROTEZIONI ELABORAZIONI INDUSTRIALI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE**, con il patrocinio degli avv.ti Annalisa Lanzarini, Paolo Creta, Matteo Piccinali e Marco Orizio;

**PARTE ATTRICE**

**contro**

**LA PROTEC S.R.L.**, con il patrocinio degli avv.ti Paola Marciò e Annamaria Filippini

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Per l'attrice:

“nel merito,

- accertare e dichiarare che la fabbricazione, pubblicizzazione, offerta in vendita e/o commercializzazione, da parte di La Protec S.r.l., dei dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali per cui è causa denominati “Q-Versus” (nelle loro diverse varianti costruttive, fra cui anche Standard, P ed R) e “Protezioni Telescopiche Verticali” (c.d. Gildemeister), o comunque, anche altrimenti o diversamente, denominati o identificati, costituiscono violazione del brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.293.270, del brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.305.550, del brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.321.700, del brevetto europeo n. 1.178.258, di titolarità dell'attrice;



- inibire alla convenuta La Protec S.r.l., anche ai sensi dell'art. 124 c.p.i., l'ulteriore prosecuzione dei denunciati illeciti contraffattori, con particolare riferimento alla cessazione di ogni attività relativa alla fabbricazione, pubblicizzazione e commercializzazione dei dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali per cui è causa;
  - ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i dispositivi della convenuta di cui è causa e disporre, nei confronti della convenuta, la distruzione, ovvero l'assegnazione in proprietà alla società attrice, dei dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali per cui è causa;
  - fissare una penale pari a € 10.000,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni violazione o inosservanza constatate successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;
  - ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte, in formato pari almeno a 18 moduli (in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto), nonché su due riviste di settore "Macchine Utensili" e "Progettare";
- in ogni caso
- condannare la convenuta alla integrale rifusione di compensi, spese, competenze e/o onorari di causa (oltre al rimborso delle spese generali), nella misura massima di legge;
- in via istruttoria,
- disporre all'occorrenza l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase cautelare ante causam (Tribunale di Brescia, R.G. n. 16669/2015) e di tutti gli atti ed i documenti in esso contenuti;
  - comunque rigettata ogni istanza istruttoria avversaria, anche di prova orale (ed ammessa, in denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, la prova contraria diretta e indiretta articolata da PEI), ammettere le eventuali istanze istruttorie formulate dall'attrice in relazione alle domande sopra riportate e non ammesse".

\* \* \*

Per la convenuta:

"In via principale:

- accertare e dichiarare che la fabbricazione, pubblicizzazione, offerta in vendita e/o commercializzazione, da parte di LA PROTEC, dei dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali denominati "Q-VERSUS" (nelle loro diverse varianti costruttive) e "Protezioni Telescopiche Verticali" (come da disegno Gildemeister) oggetto di descrizione giudiziale e contestati nella presente causa o comunque, anche altrimenti o diversamente denominati o identificati, non costituiscono violazione del brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.293.270, del brevetto per invenzione



industriale italiano n. 1.305.550, del brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.321.700 e del brevetto europeo n. 1.178.258 tutti di titolarità dell'attrice;

- rigettare, per i motivi meglio esposti in atti, tutte le domande di merito, inibitoria, ritiro dal commercio, pubblicazione e condanna formulate da P.E.I. nei confronti di LA PROTEC perché infondate in fatto ed in diritto;

Sempre in via principale e riconvenzionale:

- accertare e dichiarare che i brevetti per invenzione industriale di titolarità P.E.I. azionati nel presente giudizio – specificamente: il brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.293.270, il brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.305.550, il brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.321.700 ed il brevetto europeo n. 1.178.258 di titolarità P.E.I. – sono mancanti dei requisiti di novità e/o altezza inventiva e/o industrialità e/o sufficiente descrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 48, 49, 51 e 76 c.p.i. e, conseguentemente, dichiararne la nullità totale o, in estremo subordine, parziale dei suddetti titoli di privativa, mandando la Cancelleria a trasmettere copia della sentenza all'U.I.B.M. per gli adempimenti di cui all'art. 122, n. 5, c.p.i.;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse venire accertata e dichiarata la validità totale e/o parziale dei titoli di privativa di titolarità P.E.I. azionati nel presente giudizio - specificamente: il brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.293.270, il brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.305.550, il brevetto per invenzione industriale italiano n. 1.321.700 ed il brevetto europeo n. 1.178.258 di titolarità P.E.I. - accertare e dichiarare comunque che la fabbricazione, pubblicizzazione, offerta in vendita e/o commercializzazione, da parte di LA PROTEC, dei dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali denominati "Q-VERSUS" (nelle loro diverse varianti costruttive) e "Protezioni Telescopiche Verticali" (come da disegno Gildemeister) oggetto di descrizione giudiziale e contestati nel presente giudizio o comunque, anche altrimenti o diversamente denominati o identificati, non ne costituiscono violazione, nemmeno in parte, residuale e/o per equivalenti;

In via di ulteriore subordine:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse venire accertata e dichiarata la validità totale e/o parziale dei titoli di privativa di titolarità P.E.I. azionati nel presente giudizio e la loro totale e/o parziale interferenza da parte dei dispositivi LA PROTEC di copertura e protezione di macchine industriali denominati "Q-VERSUS" (nelle loro diverse varianti costruttive) e "Protezioni Telescopiche Verticali" (come da disegno Gildemeister) oggetto di descrizione giudiziale e contestati nel presente giudizio, rigettare comunque le domande attoree di risarcimento danni e retroversione degli utili anche



in considerazione dell'inerzia protratta nel tempo dell'azione di P.E.I. volta ad ottenere la cessazione degli asseriti illeciti;

In ogni caso:

- respingere integralmente le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta e condannare P.E.I. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti ed alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché della fase cautelare, compresa la descrizione e la fase di reclamo;

In via istruttoria:

- si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo d'Ufficio del procedimento cautelare R.G. n. 16669/2015 e del fascicolo d'Ufficio del procedimento di reclamo R.G. n. 18174/2016, con i verbali, le relazioni tecniche e tutti i documenti di parte ivi depositati, compresi gli atti che si intendono qui integralmente richiamati;

- si insiste per il rinnovo e/o integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la nullità dei titoli brevettuali azionati in causa dall'attrice P.E.I. ed in ogni caso la non contraffazione ed interferenza con i medesimi da parte dei dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali denominati "Q-VERSUS" e "Protezioni Telescopiche Verticali" (come da disegno Gildemeister) di LA PROTEC oggetto di descrizione giudiziale;

- si chiede il rigetto delle richieste di ordine di esibizione (anche ex artt. 121 e 121 bis c.p.i. e 210 c.p.c.) della documentazione contabile relativa alle vendite e/o alle offerte in vendita di tutti i dispositivi contestati a far data dalla loro immissione in commercio;

- richiamati gli atti ed i documenti prodotti in corso di causa, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie depositate ex art. 183, VI° comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., che si intendono integralmente richiamati, con rigetto di quelli formulati da controparte nelle proprie difese per i motivi meglio esposti in atti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari delle del presente giudizio nonché della fase cautelare, compresa la descrizione e la fase di reclamo".



## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 21.11.2016, P.E.I. - Protezioni Elaborazioni Industriali s.r.l. (d'ora innanzi anche solo "PEI") ha convenuto in giudizio La Protec s.r.l. allo scopo di far accertare e dichiarare, anche sulla scorta delle risultanze del procedimento di descrizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Brescia (R.G. n. 16669/2015), la contraffazione dei brevetti italiani n. 1.293.270 (di seguito anche solo "IT '270"), n. 1.305.550 (di seguito anche solo "IT '550"), n. 1.321.700 (di seguito anche solo "IT '700") e del brevetto europeo n. 1.178.258 (di seguito anche solo "EP '258") di propria titolarità in relazione ai dispositivi di copertura e protezione di macchine industriali realizzati, pubblicizzati e immessi in commercio da La Protec denominati "Q-Versus" (nelle loro diverse varianti costruttive) e "Protezioni Telescopiche Verticali" (anche altrimenti denominati o identificati), con conseguente ordine di inibitoria e condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Si è costituita in giudizio la società convenuta con comparsa del 7.4.2017, contestando l'esistenza della contraffazione lamentata ex adverso e domandando, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei brevetti azionati da PEI, con condanna dell'attrice al risarcimento "di tutti i danni patiti e patienti".

All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. è stata ammessa ed espletata c.t.u. volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di validità dei brevetti oggetto della domanda attorea e la violazione degli stessi ad opera dei dispositivi della convenuta "QVersus" e "Protezioni Telescopiche Verticali" (anche altrimenti denominati).

All'udienza di trattazione successiva al deposito della c.t.u. il g.i., ritenuta l'opportunità di rimettere al collegio la decisione della causa quantomeno in merito alla validità dei brevetti e all'"an" della contraffazione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. In tale sede PEI ha rinunciato alle domande risarcitorie, ferme tutte le altre domande, al solo dichiarato fine di agevolare una più rapida definizione del procedimento.

\* \* \*

2.- Sulla validità dei brevetti azionati da parte attrice.

Per ragioni di carattere logico-giuridico, va preliminarmente esaminata la domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti PEI formulata dalla convenuta, il cui eventuale accoglimento sarebbe idoneo a far venir meno l'ambito di protezione che l'attrice afferma violato dai dispositivi realizzati e commercializzati dalla convenuta.

Quest'ultima contesta la validità dei titoli di privativa azionati da PEI ritenendoli carenti dei requisiti di cui agli artt. 46, 48, 49 e 51 c.p.i.; in particolare:



1) il brevetto PEI IT '270 - concernente una copertura protettiva per schermare guide di scorrimento di un organo mobile di una macchina utensile, costituito da 9 rivendicazioni di cui solo la prima indipendente - sarebbe privo dei requisiti di novità e attività inventiva in quanto anticipato, in riferimento alla rivendicazione principale 1 e alla rivendicazione dipendente 3, da quattro brevetti giapponesi (JPS6244347A, JPH0788741A, JPH09225777A, JPH06218651A) e da un brevetto tedesco (DE3217918C1), nonché in ragione della preesistenza sul mercato sin dai primi anni '90 di macchinari riproducenti le caratteristiche rivendicate (come ad es. nel modello MH-63 proposto nel 1993 dal costruttore Mori Seiki)”; il brevetto vorrebbe, inoltre, tutelare - con errore - due diverse invenzioni che in nessun modo potrebbero rientrare nell’ambito della stessa rivendicazione principale 1;

2) il brevetto PEI IT '550 - relativo ad una copertura protettiva associabile ad organi di lavoro mobili almeno secondo un piano, composto da 29 rivendicazioni di cui solo la prima indipendente - sarebbe anticipato, oltre che dalle anteriorità brevettuali JPH09225777A e JPH06218651A, altresì dalle conoscenze del tecnico medio del settore; il brevetto sarebbe inoltre carente di novità e attività inventiva per la presenza sul mercato di macchinari riproducenti le caratteristiche rivendicate prodotte da numerosi costruttori già a partire dagli anni '90 (un esemplare sarebbe la copertura di protezione modello SH-50 di Mori Seiki datata 1996 e pubblicizzata sul sito MachineTools.com);

3) il brevetto PEI IT '700 - riguardante una copertura protettiva associabile ad organi di lavoro mobili di una macchina, comprendente 11 rivendicazioni di cui solo la prima indipendente - sarebbe anticipato dallo stesso brevetto IT '270 dell’attrice e di conseguenza dai citati brevetti giapponesi, nonché dalle macchine già presenti sul mercato, che a loro volta anticipano il brevetto IT'270; la rivendicazione indipendente 1 risulterebbe, inoltre, carente di chiarezza e sufficiente descrizione;

4) il brevetto PEI EP '258 - concernente una copertura di protezione associabile ad un organo di lavoro mobile almeno in un piano, costituito da 31 rivendicazioni, di cui solo la prima indipendente -, infine, risulterebbe privo dei requisiti di novità e attività inventiva e quindi nullo nei confronti dell’ anteriorità brevettuale rintracciata EP0836909A1; tale brevetto, secondo la convenuta, non sarebbe nemmeno pertinente rispetto alla lamentata interferenza dei prodotti di La Protec.

A tali eccezioni ha replicato l’attrice in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., contestando, in relazione a ciascun brevetto, l’ idoneità delle anteriorità indicate da parte convenuta a privare di validità il titolo.

Le contrastanti posizioni delle parti sono state attentamente vagliate dal c.t.u. che, all’esito di puntuale esame della documentazione allegata in atti e acquisita nel corso della c.t.u., nell’ampio contraddittorio tecnico con le parti, previa adeguata valutazione e replica alle osservazioni formulate da entrambe, sulla scorta di argomentazioni esenti da apparenti vizi logici, ha accertato:



*i)* l'invalidità della rivendicazione 1 del brevetto IT '270, per carenza di novità rispetto ai brevetti DE3217918C1 e JPS6244347A nonché l'invalidità della combinazione delle rivendicazioni 1 e 3 dello stesso brevetto per carenza di novità rispetto al brevetto DE3217918C1 e di attività inventiva rispetto al brevetto JPS6244347A e alle conoscenze del tecnico del ramo;

*ii)* l'invalidità della rivendicazione 1 del brevetto IT '550, per carenza di novità rispetto al brevetto JPH09225777;

*iii)* la validità del brevetto IT'700 (in particolare della rivendicazione indipendente 1, oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta);

*iv)* l'invalidità della rivendicazione 1 del brevetto europeo EP '258, in quanto anticipata dal brevetto EP836909A1 (valida sarebbe, invece, “la combinazione delle rivendicazioni 1 e 2”: cfr. rel. c.t.u. pag. 58).

Per quanto concerne le rivendicazioni 1 e 3 del brevetto IT'270 (l'unico azionato in relazione alle “Protezioni Telescopiche Verticali” di La Protec), ritenute non valide dal c.t.u. (il quale ha, conseguentemente, omesso di pronunciarsi sulla lamentata contraffazione), deve osservarsi che la questione risulta aver perso di rilevanza in considerazione del fatto che il brevetto in esame, come evidenziato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag. 7), è scaduto nelle more del giudizio (precisamente a far data dal 25.7.2017) e che l'attrice ha rinunciato alle domande risarcitorie formulate in citazione: ne deriva il venir meno di un concreto e attuale interesse dell'attrice all'accertamento dell'eventuale violazione del brevetto e della convenuta all'accertamento della invalidità dello stesso.

In merito al brevetto IT '550, va, invece, osservato che, in considerazione delle osservazioni formulate alla bozza di perizia dal consulente tecnico di parte attrice, il c.t.u. ha “accettato” di considerare “in via di principio valide”, in quanto non specificamente contestate, le rivendicazioni ulteriori rispetto alla principale 1, integrando le proprie conclusioni con il riconoscimento della validità parziale del brevetto relativamente alle rivendicazioni dipendenti.

Nel compiere tale integrazione il c.t.u. non ha, tuttavia, mancato di precisare che l'individuazione, per le rivendicazioni dipendenti e, in particolare, per sette di esse, in quanto combinate con la prima rivendicazione, di un ambito di protezione alternativo e valido, necessiterebbe della indefettibile presa di posizione di parte attrice, in mancanza della quale l'interprete si trova impossibilitato a “formulare, in via autonoma, tale ambito alternativo”, non conoscendo la combinazione delle rivendicazioni che la titolare vorrà proporre (tra le sette possibili).

Il c.t.u. ha, quindi, correttamente evidenziato un problema di “unità di invenzioni a posteriori”, dovuto al fatto che le caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti, anche laddove considerate valide,



definirebbero potenzialmente un numero di invenzioni che non potrebbero simultaneamente essere protette dallo stesso brevetto, posto che questo protegge una e una sola invenzione.

Condivisa tale corretta precisazione, il collegio deve constatare che, nelle more del giudizio, l'attrice ha mancato di formulare, sulla base dei rilievi del c.t.u., un ambito di protezione alternativo, omettendo di prendere posizione in ordine all'oggetto della tutela brevettuale derivante dall'invalidità della rivendicazione indipendente e insistendo, sic et simpliciter, per l'accertamento della validità parziale delle sole rivendicazioni dipendenti così come originariamente formulate.

La pretesa è infondata.

La limitazione del brevetto onde consentire al titolare di mantenerlo in vita a fronte di una probabile pronuncia di nullità, in tanto può operare in quanto il titolare del brevetto provveda, ai sensi dell'art. 79, comma III, c.p.i. a sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, "una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso".

Come ricavabile dal primo comma del medesimo articolo, detta riformulazione necessita, all'evidenza, di una nuova descrizione e rimodulazione delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto, elaborazione che, per le ragioni già correttamente evidenziate dal c.t.u, non può essere compiuta d'ufficio.

Ne consegue che il tribunale, pronunciata la nullità della rivendicazione indipendente 1 di IT '550, non potrà in via autonoma procedere all'accertamento della validità parziale delle rivendicazioni dipendenti onde verificare ipotesi di interferenza che si concretizzerebbero laddove titolare prendesse posizione in merito all'oggetto residuale della tutela.

\* \* \*

3. Sull'interferenza dei prodotti della convenuta con i titoli azionati dall'attrice.

3.1. Le "Protezioni Telescopiche Verticali" (o protezioni c.d. "Gildemeister").

L'unico titolo con riferimento al quale PEI ha contestato l'interferenza da parte delle "Protezioni Telescopiche Verticali" è il brevetto IT '270, ritenuto invalido dal c.t.u. in relazione alla rivendicazione indipendente 1 e alla combinazione delle rivendicazioni 1 e 3 discusse tra le parti, con la conseguenza dell'impossibilità di delineare un valido ambito di protezione confrontabile con le protezioni "Gildemeister" di La Protec. Il c.t.u. ha, infatti, chiarito che eventuali altri ambiti di protezione, diversi da quelli dallo stesso esaminati, ricavati "ad esempio sulla base della combinazione di altre rivendicazioni dipendenti non possono essere affrontati ... sia perché l'Attrice non ha dato evidenza di alcuna possibile limitazione di IT '270 (oltre a quella della combinazione delle rivendicazioni 1 e 3),



sia perché agli atti non risulta in effetti depositata alcuna limitazione di IT'270" (cfr. re. c.t.u. pag. 60-61).

Come evidenziato dalla stessa attrice in sede di comparsa conclusionale, la questione risulta peraltro superata dall'intervenuta scadenza del titolo in esame (a far data dal 25 luglio 2017) e dalla rinuncia alle domande risarcitorie formalizzata dalla medesima parte all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Vanno pertanto ritenute carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. le domande di nullità e di contraffazione relative al brevetto in questione.

### 3.2. I dispositivi della linea "Q-Versus".

Sotto tale denominazione ricadono diversi esemplari di dispositivi di protezione realizzati e commercializzati da La Protec, che condividono, nella sostanza, il principio di funzionamento di base: trattasi di protezioni piane a due gradi di libertà che svolgono la loro azione lungo due direzioni principali, D1 e D2, tra loro ortogonali e che sono associabili ad un organo di lavoro mobile operante su macchine utensili.

Tali protezioni possono essere suddivise in tre diverse macro-tipologie di prodotto: "Q-Versus" (standard), "Q-Versus R" (ove la sigla sta per "rovesciata"), "Q-Versus P" (ove la sigla sta per "pressurizzata").

Orbene, in relazione ai dispositivi della linea in esame, il c.t.u., richiamate le proprie conclusioni in punto di validità della combinazione delle rivendicazioni 1 e 2 del brevetto EP '258 di PEI e precisato che le parti concordano nel non ritenere esistente, con riferimento al brevetto europeo, l'interferenza dei dispositivi Q-Versus R, ha escluso la presenza di un'interferenza tra l'ambito di protezione di EP '258 e la protezione Q-Versus nelle sue versioni standard e P (confermando sul punto le conclusioni cui è pervenuto anche il consulente tecnico nominato in sede cautelare).

Il c.t.u. ha, invece, accertato la sussistenza di un'interferenza letterale con l'ambito di tutela del brevetto IT '700 dei prodotti identificati come "Q-Versus Standard PT-1554\_3D", "Q-Versus Standard PT-1562\_3D", "Q-Versus R PT-1634\_3D", "Q-Versus Standard PT-1630\_3D", "Q-Versus Standard PT-1611\_3D", "Q-Versus Standard PT-1600\_3D", "Q-Versus Standard PT-1553\_3D", "Q-Versus Standard Q-0130\_3D", "Q-Versus Standard Q-0129\_3D", "Q-Versus Standard Q-0133\_3D", "Q-Versus R Q-0132\_3D", "Q-Versus Standard PT-1552\_3D", "Q-Versus R Q-0131\_3D" (anche sul punto confermando sostanzialmente le conclusioni della c.t.u. espletata in sede cautelare).

Con riferimento a tali prodotti della convenuta deve, pertanto, ritenersi integrata la contraffazione lamentata dall'attrice.



Al contrario, è stata verificata la non interferenza con l'ambito di protezione di IT '700 dei modelli "Q-Versus P Q-136-3D", "Q-Versus P Q\_0134\_0135\_3D", "Q-Versus P PT-1555-3D" e "Q-Versus R F2011" (o anche "Q-Versus R Fiera 2011\_3D").

Venendo, da ultimo, all'ambito di tutela del brevetto IT '550, il c.t.u. ha formulato una mera "ipotesi di interferenza" di Q-Versus con IT'550, precisando che tale ipotesi "si concretizzerebbe" solo laddove "la Titolare prendesse posizione in merito all'oggetto della tutela derivante dal brevetto" e dunque solo "nel caso in cui Parte Attrice volesse individuare un ambito di protezione residuale di IT'550 in funzione di una combinazione della rivendicazione 1 originaria di IT'550 con una delle rivendicazioni no. 2, 3, 4, 5, 18" (cfr. rel. c.t.u., pag. 78).

Come sopra evidenziato, parte attrice ha, nel corso del presente giudizio, mancato di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni entro i limiti della domanda, tale da consentire l'individuazione di un ambito di protezione residuale del brevetto.

Ne consegue che, accertata la nullità della rivendicazione 1 del titolo IT'550, il collegio non può pronunciarsi sulla eventuale interferenza con le restanti rivendicazioni dipendenti.

\* \* \*

4. Le ulteriori domande attoree.

La commissione di atti di contraffazione espone il responsabile alle misure previste dagli artt. 124 e ss. c.p.i. L'attrice, a seguito dell'accertamento degli illeciti lamentati, ha quindi diritto a che nei confronti di La Protec s.r.l.:

- sia inibita la prosecuzione dell'illecito, venendo assistita l'inibitoria da una penale;
- sia ordinato il ritiro dei prodotti contestati dal mercato e sia disposta la distruzione degli stessi;
- sia ordinata la pubblicazione della sentenza;

domande che vanno tutte accolte limitatamente ai prodotti della linea Q-Versus che il c.t.u. ha accertato essere realizzati in violazione del brevetto IT'700, con la precisazione che:

- la penale, in mancanza di specifici elementi forniti dall'attrice per la sua quantificazione<sup>1</sup>, può essere stabilita in via equitativa nella misura di € 100 per ogni prodotto realizzato e/o immesso sul mercato e/o pubblicizzato in violazione del diritto di P.E.I. successivamente alla pubblicazione della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nel ritiro dal mercato e distruzione dei prodotti contraffatti;

---

<sup>1</sup> Elementi utili a una migliore quantificazione della penale sono stati (tardivamente) forniti dalla sola convenuta, la quale in sede di comparsa conclusionale ha allegato che il fatturato complessivo dei prodotti oggetto di accertata violazione "si aggira intorno ai 45.000 € nell'arco temporale interessato (ovvero dalla loro immissione in commercio alla attuata descrizione nel novembre 2015)" (cfr. comparsa conclusionale, pag. 16). Tali "dati di vendita" sono stati contestati in sede di memoria di replica (cfr. pag. 7) dall'attrice, la quale ha tuttavia mancato di fornire autonomi elementi utili a quantificare la penale nella misura di € 10.000 pretesa in citazione.



- la pubblicazione della sentenza sulle due riviste di settore indicate dall'attrice va limitata ad una sola volta.

In mancanza dell'individuazione di terzi intermediari, proprietari o che abbiano comunque la disponibilità attuale dei dispositivi contraffatti, le suddette domande non potranno che spiegare effetti nei confronti della sola convenuta.

\* \* \*

5. Le spese di lite e di c.t.u.

In ragione della reciproca soccombenza, va disposta ex art. 92, co. II, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione degli esiti della stessa, vanno poste a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e, nei rapporti interni, a carico di ciascuna parte in misura del 50%.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti con riferimento alle domande di nullità e contraffazione relative al brevetto IT'270 già in titolarità di P.E.I. Protezioni Elaborazioni Industriali s.r.l.;
- 2) accerta la nullità della rivendicazione 1 del brevetto IT '550 di P.E.I. s.r.l., per carenza di novità rispetto al brevetto JPH09225777, e la nullità della rivendicazione 1 del brevetto europeo EP '258 di P.E.I. s.r.l., per carenza di novità rispetto al brevetto EP836909A1;
- 3) accerta la validità del brevetto IT'700 di P.E.I. s.r.l. e la violazione dello stesso ad opera dei dispositivi di copertura e di protezione di macchine industriali di La Protec s.r.l. identificati come "Q-Versus Standard PT-1554\_3D", "Q-Versus Standard PT-1562\_3D", "Q-Versus R PT-1634\_3D", "Q-Versus Standard PT-1630\_3D", "Q-Versus Standard PT-1611\_3D", "Q-Versus Standard PT-1600\_3D", "Q-Versus Standard PT-1553\_3D", "Q-Versus Standard Q-0130\_3D", "Q-Versus Standard Q-0129\_3D", "Q-Versus Standard Q-0133\_3D", "Q-Versus R Q-0132\_3D", "Q-Versus Standard PT-1552\_3D", "Q-Versus R Q-0131\_3D";
- 4) inibisce a La Protec s.r.l. l'ulteriore fabbricazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti di cui al capo che precede;
- 5) ordina a La Protec s.r.l. il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione dei prodotti indicati al capo 3;
- 6) fissa a carico di La Protec s.r.l. una penale di € 100,00 per ogni prodotto realizzato e/o immesso sul



mercato e/o pubblicizzato in violazione dell'ordine di inibitoria successivamente alla pubblicazione della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nel ritiro dal mercato e distruzione dei prodotti indicati al capo 3;

7) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia in relazione alla domanda risarcitoria originariamente formulata da parte attrice;

8) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, in caratteri doppi del normale, per una volta, sulle riviste di settore "Macchine Utensili" e "Progettare";

9) rigetta le ulteriori domande delle parti;

10) compensa integralmente tra le stesse le spese di lite;

11) pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e carico di ciascuna parte in misura del 50% nei rapporti interni.

12) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Brescia, 1 ottobre 2019

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

