

**N. R.G. 787/2018**



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

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

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

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 787/2018 promossa da:

**C.M.L. Technology S.r.l.** (C.F. 03839150988)

con l'avv. Rachele Gervasoni;

attrice

contro

**Mecc-Lan S.r.l.** (C.F. 03028960171)

con gli Avv.ti Alberto Camusso e Davide Badinelli

convenuta



**oggetto:** nullità brevetti

**conclusioni:**

per l'attrice:

“IN VIA PRINCIPALE

Per i motivi e ragioni sopra esposti dichiarare la nullità dei seguenti brevetti di cui è titolare la convenuta MECC-LAN s.r.l.

a) Brevetto per invenzione industriale avente per titolo “Boccola di connessione per elementi di radiatori e relativi elementi radiatori”, depositato il 28.2.2006 con domanda n. BS2006A000044 e concesso con il n. 0001368519;

b) Brevetto per invenzione industriale avente per titolo “Maschio per rullatura” depositato il 5.11.2004 con domanda n. BS2004A000133 e concesso con il n. 001353777.

Voglia inoltre disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza sul GIORNALE DI BRESCIA e IL SOLE 24 ORE in caratteri doppi del normale per almeno tre volte in giorni festivi a cura dell’attrice ed a spese della convenuta ove questa non vi provveda spontaneamente.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c”;

per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare: In via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare l’inammissibilità ovvero improcedibilità dell’azione per insussistenza o carenza del presupposto dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., di parte attrice in ordine alle domande di accertamento di nullità dei titoli di proprietà intellettuale di cui all’atto di citazione;

In via principale, nel merito: - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente il presupposto dell’interesse ad agire, rigettare, in ogni caso, tutte le domande ed istanze formulate dall’attrice in atto di citazione e nelle successive memorie, e ciò in ragione dell’assoluta mancanza dei presupposti di diritto, nonché per le ragioni ed eccezioni dedotte dalla convenuta nei propri atti difensivi, dichiarando per l’effetto la validità dei titoli brevettuali oggetto di giudizio. In via istruttoria: - accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o irrilevanza delle istanze istruttorie avversarie rassegnate nei rispettivi atti e in particolare nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2, per le ragioni, eccezioni e deduzioni di cui alle memorie depositate da parte convenuta Mecc-Lan Srl.

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende”.



## FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.1.2018 C.M.L. Technology S.r.l. (“CML”), attiva nella produzione e commercializzazione di macchine e componenti per l’industria metalmeccanica, ha convenuto in giudizio Mecc-Lan S.r.l. (“Mecclan”), società che opera nel settore della produzione e commercializzazione di raccorderia per radiatori, domandando la declaratoria di nullità di due brevetti di titolarità di quest’ultima e di cui il legale rappresentante di C.M.L. è stato inventore:

- a) Brevetto per invenzione industriale avente per titolo “Boccola di connessione per elementi di radiatori e relativi elementi radiatori”, depositata il 28.2.2006 con domanda BS2006A000044 e concesso con il n. 0001368519;
- b) Brevetto per invenzione industriale avente per titolo “Maschio per rullatura” depositato il 5.11.2004 con domanda BS2004A000133 e concesso con il n. 001353777.

Parte attrice ha chiesto altresì la pubblicazione della sentenza su due periodici.

A fondamento delle sue domande ha dedotto che il primo dei brevetti sopra indicati è nullo per predivulgazione o comunque per mancanza di novità; il secondo, invece, per carenza dei requisiti di novità ed attività inventiva.

Mecclan si è costituita e ha eccepito in via preliminare il difetto di interesse ad agire di CML. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, evidenziando che l’iniziativa giudiziaria promossa in questa sede dall’attrice risulta inserita in un contesto di elevata litigiosità tra le parti, animata soprattutto da conflitti di tipo personale tra i rispettivi amministratori delle due società.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione. All’udienza del 17.9.2019 sono state precisate le conclusioni sopra riportate e, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Nelle more della fase decisoria, in epoca successiva alla scadenza per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., è intervenuto il decesso di uno dei difensori della parte attrice, la quale risulta assistita anche da altro avvocato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non possono essere esaminate nel merito per mancanza di interesse ad agire.

In via preliminare di rito, infatti, osserva questo collegio che, come noto, l’interesse ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo brevettuale altrui non può essere identificato in un mero interesse al rispetto della legalità di cui un qualsiasi soggetto si affermi titolare. Deve piuttosto ribadirsi che, come affermato da Trib. Milano, sent. n. 10518/2015 del 18.9.2015, “l’esperienza della domanda di nullità di una privativa industriale mira infatti ad eliminare un titolo ostativo al libero esercizio dell’attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, alla rimozione degli effetti ad esso connessi con la correlativa possibilità di condurre liberamente l’attività di impresa nel campo ricoperto dal titolo brevettuale dichiarato nullo”.



Nel caso in esame, l'attrice non ha allegato in alcun modo che i diritti di privativa vantati dalla convenuta sui titoli brevettuali oggetto di causa costituiscano un ostacolo attuale e concreto al libero esercizio della propria libertà imprenditoriale: non risultano infatti dedotti, ad esempio, profili di potenziale interferenza tra i manufatti realizzati da CML e l'oggetto dei brevetti di titolarità di Mecclan.

CML, in realtà, si è limitata ad allegare, quale condizione dell'azione qui esercitata, l'esistenza di una elevata litigiosità pregressa tra le parti, radicatasi nel corso del tempo in numerosi procedimenti di natura civile e penale che nulla hanno a che fare con i titoli brevettuali espressamente censurati in questa sede.

Posto che l'azione è stata promossa da CML soltanto al fine di scongiurare l'eventualità che in futuro la convenuta "si inventi qualche altro ulteriore procedimento" (memoria ex art. 183 comma 6 n.1 parte attrice, par.11), deve ritenersi che la domanda di nullità avanzata dall'attrice sia sorretta esclusivamente da generiche ed astratte esigenze di certezza dei rapporti tra le due imprese, non ponendosi in concreto il problema di dover eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, in ordine alla portata di diritti e obblighi delle parti rispetto ai titoli brevettuali oggetto di censura.

L'interesse ad agire riferito dall'attrice costituisce, al più, un interesse di mero fatto, non assistito dai requisiti di concretezza ed attualità che sono comunemente richiesti dall'ordinamento affinché possa ritenersi integrata l'apposita condizione dell'azione che giustifica l'ammissibilità di una domanda di accertamento (quale è, per l'appunto, la domanda di accertamento dell'invalidità di una privativa altrui).

In definitiva, alla luce di quanto affermato dalla stessa CML, sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l'interesse ad agire evocato dall'attrice non rilevi ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122, comma 1 c.p.i., con conseguente inammissibilità della domanda formulata.

Assorbita la domanda di pubblicazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza. In ragione del valore indeterminabile della causa e della sua complessità bassa (dirimente la questione pregiudiziale di rito) nonché del fatto che le difese delle parti hanno avuto ad oggetto anche il merito della vicenda brevettuale, vengono liquidati in favore della convenuta per ciascuna fase i valori medi dello scaglione di riferimento più basso applicabile (€ 26.000,01-52.000,00).

### **PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda assorbita, dichiara il difetto di interesse ad agire dell'attrice in relazione alle domande proposte; condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 1.6.2020

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

