

N. R.G. 1319/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

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

dott. [REDACTED] presidente
dott. [REDACTED] giudice
dott. [REDACTED] giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1319/2018 promossa da:

S [REDACTED] S.P.A. (già S [REDACTED] S.P.A.) (C.F. e P.IVA [REDACTED]), con il
patrocinio degli avv.ti [REDACTED]

parte attrice

contro

D [REDACTED] S.R.L. (P.IVA [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

parte convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

a) accertare e dichiarare che la produzione, vendita, offerta in vendita, esposizione, reclamizzazione ed utilizzazione, anche indirettamente o per interposta persona, da parte della convenuta di porte per garage e porte affini dotate di motorizzazione denominata “S [REDACTED]” e comunque di ogni altra porta comunque denominata contenente un sistema di motorizzazione riprodotte gli insegnamenti del brevetto italiano per invenzione industriale domanda n. numero M02013A000073 depositato in data 20 marzo 13 e concesso il 3 luglio 2015 con registrazione n. 1416657 (il “brevetto Motore”), hanno costituito e costituiscono violazione del Brevetto Motore;



- b) accertare e dichiarare inoltre la convenuta responsabile di attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. nei confronti dell'attrice, per i fatti di cui nella parte narrativa dell'atto introduttivo;
- c) inibire conseguentemente alla convenuta, nonché, ai sensi dell'art. 124 c.p.i. e 2599 c.c., a chiunque ne risulti proprietario, utilizzatore, distributore o comunque ne abbia la disponibilità, qualsivoglia reiterazione degli illeciti summenzionati, in ogni loro forma e manifestazione e quindi in particolare, qualunque ulteriore attività di produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione, esposizione ed utilizzazione di prodotti realizzati secondo l'insegnamento del Brevetto Motore per cui è causa, sia singolarmente che unitamente alle porte per garage su cui dovessero essere utilizzati/applicati;
- d) ordinare altresì alla convenuta, ex art. 124 c.p.i. e art. 2599 c.c., il ritiro dal commercio, entro un termine non superiore a 60 giorni, sia che gli stessi siano presso i locali di D [REDACTED] sia che siano detenuti da terzi dei prodotti realizzati secondo l'insegnamento del brevetto Motore per cui è causa, sia singolarmente che unitamente alle porte per garage su cui dovessero essere utilizzati/applicati il tutto a cura e spese della convenuta stessa, disponendo pure l'ordine alla convenuta di riacquisto dei prodotti contraffattivi dai propri clienti;
- e) ordinare la distruzione ex art. 124 c.p.i. e 2599 c.c. entro un termine non superiore a 120 giorni, dei prodotti contraffattivi, a cura e spese della convenuta;
- f) fissare una penale a carico della convenuta, ex art. 124 c.p.i., per ogni singola violazione agli ordini di inibitoria (almeno € 1.500,00 per ogni prodotto commercializzato, detenuto, pubblicizzato), e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini di interruzione di commercio, ritiro dal mercato, distruzione (pari almeno a € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo);
- g) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dall'attrice, anche di carattere non patrimoniale per lesione dell'immagine commerciale, da liquidarsi in questo giudizio, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. ed ex art. 2600 c.c. secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno, o, in difetto, secondo equità; il tutto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dovuto al saldo come per legge;
- h) condannare in ogni caso la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice, ai sensi e secondo il disposto dell'art. 125, co. 3, c.p.i., gli utili realizzati con la vendita dei prodotti in contestazione di cui è causa, utili da liquidarsi in questo giudizio secondo le risultanze di causa, nonché a risarcire all'attrice medesima i danni patrimoniali conseguenti alla perdita di fatturato derivante dal grave danno commerciale per il mancato sfruttamento in via esclusiva del Brevetto Motore, da liquidarsi in questo giudizio secondo le risultanze di causa; il tutto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dovuto al saldo come per legge;



i) ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza ex art. 126 c.p.i. e 2600 c.c. a cura e spese di D [REDACTED] Srl sui quotidiani "Il Corriere della Sera" ed "Il sole 24 Ore", sia nella versione cartacea che nella versione online, per due volte, sia nel sito web della D [REDACTED] con obbligo di richiamo del link (post) su tutti i social network attivi della D [REDACTED] con almeno n. 10 post al mese per almeno 6 mesi consecutivi, con l'indicazione delle denominazioni delle parti e del brevetto oggetto del presente giudizio. Si chiede di precisare il diritto dell'attrice di provvedere alla pubblicazione ordinata con diritto dell'attrice all'immediato rimborso a fronte dell'invio via PEC delle fatture di spesa;

j) condannare la convenuta a rifondere per intero all'attrice le spese legali sia della fase cautelare monocratica sia del merito, inclusi compensi professionali, spese di CTU, CTP, oltre spese generali 15%, CPA, IVA e successive occorrende.

IN VIA ISTRUTTORIA:

a) ammettere, occorrendo e senza assunzione di oneri che non competono, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di D [REDACTED] Srl e per testi sulle circostanze dedotte nel paragrafo 1, punto 2), della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del 16.07.2018, con i testi ivi indicati.

b) Abilitare parte attrice a prova contraria sui capitoli di prova della società convenuta che dovessero essere ritenuti ammissibili e rilevanti, con i testi indicati a prova diretta e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc del 04.09.2018.

c) Disporre, sempre occorrendo e senza assunzione di oneri che non competono, l'interrogatorio del legale rappresentante della onvenuta, ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i., sui capitoli dedotti nel paragrafo 2, punto 4), della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del 16.07.2018."

Per parte convenuta:

"In via pregiudiziale:

1) accertare e dichiarare l'inesistenza o, comunque, la nullità della procura alle liti e, quindi, il difetto di ius postulandi;

2) accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale delle Sezioni Specializzate del Tribunale di Brescia, spettando la competenza alle Sezioni Specializzate del Tribunale di Ancona e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie;

Nel merito:

3) respingere tutte le domande formulate dall'attrice perché improcedibili, inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese, e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, cap ed iva come per legge".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- Con atto di citazione notificato in data 24.1.2018, S [REDACTED] s.p.a. (oggi S [REDACTED] s.p.a., di seguito anche solo “S [REDACTED]”) ha introdotto la causa di merito successiva al procedimento cautelare *ex artt.* 131 c.p.i. e 700 c.p.c., convenendo in giudizio D [REDACTED] s.r.l. (di seguito anche solo “D [REDACTED]” nei cui confronti ha lamentato la contraffazione di un brevetto di sua esclusiva proprietà - di cui alla domanda depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 20.3.2013 al n. M02013A000073 - convenzionalmente definito brevetto “Motore”, e chiesto la conferma dell’inibitoria, con fissazione di una penale per ogni successiva violazione, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni *ex artt.* 125 c.p.i. e/o 2600 c.c., con ordine di ritiro dal commercio e di distruzione dei prodotti contraffatti, insistendo altresì per la pubblicazione della sentenza *ex artt.* 126 c.p.i. e 2600 c.c. a cura e spese della convenuta.

S [REDACTED] ha allegato di aver acquistato dal Fallimento della S [REDACTED] s.r.l. in liquidazione - in forza di contratto di cessione di ramo d’azienda, brevetto e marchio del 18.10.2017 - “*gli assets dei quali quest’ultima era proprietaria, succedendole altresì, a titolo particolare, ex art. 111 cpc*” e divenendo, in particolare, titolare del diritto esclusivo sia su un’invenzione denominata “porta sezionale senza guide a soffitto” (di cui alla domanda di brevetto n. VR2011A000040 del 1.3.2011) - di seguito il brevetto “O [REDACTED]” o “porta sezionale senza guide a soffitto” - sia su una seconda invenzione denominata “portone per il controllo dell’apertura di accesso ad un vano, particolarmente di un vano garage” (domanda di brevetto n. M02013A000073 del 20.3.2013) - ossia il brevetto “Motore” oggetto di lite - inerente una nuova e originale modalità di apertura di portoni per garage.

L’attrice ha precisato che la società ancora *in bonis* aveva - con contratto del 24.9.2013 - ceduto a D [REDACTED] s.p.a. - proprietaria del 25% del capitale sociale di D [REDACTED] s.p.a. - il 45% del solo brevetto “O [REDACTED]” e successivamente sottoscritto con D [REDACTED] s.p.a. - in data 1.10.2013 - un “*contratto di licenza di diritti brevettuali*” mediante il quale le proprietarie, ciascuna per la rispettiva quota, avevano concesso il predetto brevetto in licenza alla convenuta per la produzione e distribuzione di porte sezionali senza guide a soffitto, senza menzionare in alcun modo il brevetto Motore, che era rimasto di proprietà e utilizzo esclusivi di S [REDACTED]

Posta quest’ultima in liquidazione, il nuovo organo gestorio aveva appreso lo sfruttamento (indebito) da parte di D [REDACTED] anche del brevetto Motore e, quindi, diffidato la convenuta dal proseguire in tale indebito utilizzo, intimando alla stessa il ritiro dal commercio dei beni prodotti tramite l’invenzione *de qua*, diffida cui la convenuta non aveva dato alcun seguito.

Intervenuto nelle more il fallimento di S [REDACTED] (dichiarato dal Tribunale di Trento con sentenza del 31.3.2016), la curatela promuoveva azione cautelare dinanzi al Tribunale di Brescia in data 21.6.2016



contestando a D [REDACTED] la violazione della privativa e il compimento di atti di concorrenza sleale e chiedendo, previa descrizione del sistema denominato “S [REDACTED]” (che in tesi della ricorrente altro non sarebbe che il brevetto “Motore”), l’inibitoria dalla commercializzazione degli articoli corredati dal predetto dispositivo, il loro sequestro e la pubblicazione del provvedimento. Nel giudizio cautelare interveniva in data 8.11.2017 *ex art.* 111 c.p.c. l’odierna attrice in qualità di cessionaria dei diritti esclusivi sui due brevetti, già affittuaria del ramo d’azienda. Istruito sommariamente il procedimento a mezzo di c.t.u., il g. des. accoglieva la sola inibitoria con provvedimento confermato in sede di reclamo.

Premesso quanto sopra, l’odierna attrice ha lamentato l’abusivo sfruttamento del brevetto “Motore” da parte della convenuta e chiesto, previo accertamento di tale contraffazione e/o, comunque, della violazione delle regole di correttezza professionale *ex art.* 2598 n. 3 c.c., la conferma dell’inibitoria già disposta in sede cautelare, nonché l’emanazione degli ordini di cui all’art. 124, commi 1, 2 e 3, c.p.i., oltre al risarcimento dei danni subiti *ex art.* 125 c.p.i. in misura pari alle mancate royalties da licenza d’uso e comunque agli utili illecitamente ricavati dalla convenuta, di cui ha chiesto la retroversione.

Al fine di impedire il reiterarsi della condotta illecita e di informare clienti e consumatori circa la reale titolarità del brevetto Motore, S [REDACTED] ha, infine, domandato la pubblicazione della sentenza su quotidiani cartacei e *online*, nonché sui siti internet della convenuta.

1.2.- Si è costituita in giudizio la convenuta che ha eccepito in via pregiudiziale l’inesistenza o, comunque, la nullità dell’avversaria procura alle liti per essere stata “*rilasciata su separato foglio*” in assenza di “*indicazione alcuna in ordine alla controversia cui il mandato si riferisce*”; sempre in via pregiudiziale, D [REDACTED] ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia “*per essere competente il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa*”, unico luogo ove i fatti contestati si sarebbero verificati, non avendo l’attrice convenuto in giudizio anche i distributori che avrebbero commercializzato i prodotti contraffatti nel territorio di Brescia e dovendosi, di conseguenza, escludere l’applicazione dell’art. 120, sesto comma, c.p.i. Negata altresì la ricorrenza dei fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e invocato il foro convenzionale esclusivo individuato dal contratto di licenza *inter partes* nel Tribunale di Macerata “*e, per l’effetto*” nelle “*sezioni Specializzate del Tribunale di Ancona*”, la convenuta ha insistito per la pronuncia di incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Ancona. Nel merito, D [REDACTED] ha contestato parzialmente l’avversaria prospettazione dei fatti e dedotto l’integrale infondatezza delle pretese attoree, chiedendone il rigetto; ha, in ogni caso, eccepito il “difetto di legittimazione sostanziale (*rectius*, difetto di titolarità attiva del rapporto) dell’attrice rispetto a qualsiasi domanda concernente la censura di condotte tenute in data antecedente il 18 ottobre 2017 e, *a fortiori*, di risarcimento dei danni



che possano essere maturati in data antecedente al 18 ottobre 2017¹, sostenendo che la curatela del Fallimento S█████ avrebbe trasferito la sola proprietà del brevetto in questione, e non anche il preteso credito risarcitorio, non costituente accessorio del diritto di proprietà¹.

1.3.- Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, sono state parzialmente ammesse e quindi assunte le prove orali richieste dalle parti. La causa è stata, quindi, ulteriormente istruita a mezzo di c.t.u. volta a *“quantificare il valore dei canoni che D█████ avrebbe dovuto corrispondere a S█████ qualora avesse ottenuto una licenza da quest'ultima società”*, nonché ad *“accertare quanti prodotti interferenti col “brevetto motore” sono stati realizzati e venduti da D█████ e indicare quale fatturato e quali utili sono derivati da tale vendita”*. Fatte, all'esito, precisare le conclusioni, il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

2.- Sulle questioni pregiudiziali.

2.1.- Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita ai difensori di parte attrice. Essa risulta, infatti, rilasciata in calce all'atto di citazione, su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, prima delle relate di notifica, sicché risulta pienamente rispettato il precetto dell'art. 83 comma 3 c.p.c.

2.2.- Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, dovendosi sul punto confermare le statuizioni già assunte in fase cautelare (cfr. in particolare ordinanza collegiale del 15.3.2018).

¹ In particolare la convenuta, qualificatasi come azienda nata nel 2013 per la realizzazione di un progetto industriale sviluppato dalla collaborazione tra D█████ s.p.a. e ██████ “soggetto economico di riferimento” del gruppo industriale di cui S█████ s.p.a. era società *leader*, con l'obiettivo di sviluppare e commercializzare una nuova porta sezionale senza guide a soffitto (per garage e altri ambienti), ha confermato l'acquisto nel 2013 da parte di D█████ s.p.a. del 45% del brevetto “porta sezionale” di S█████ s.p.a. contestando, tuttavia, che oggetto di cessione fosse il solo brevetto “porta sezionale” e deducendo che vi rientrasse anche il brevetto “Motore”, come individuato nell’“Allegato 1” del contratto, espressamente richiamato nel testo negoziale, oltre che nel “Regolamento della comunione brevettuale”. L'intesa tra le parti circa la comproprietà di entrambi i brevetti sarebbe dimostrata anche dai successivi contratti di licenza sottoscritti tra le società attraverso il costante rinvio all'Allegato 1, nonché dalla mancata sollevazione da parte degli organi di S█████/S█████ di contestazione alcuna nei confronti di D█████ in relazione al ben noto impiego del brevetto “Motore” per la realizzazione del sistema “S█████”, ciò sino all'apertura della procedura concorsuale. L'esistenza dell'intesa - quanto meno *per facta concudentia* - sarebbe, inoltre, dimostrata dalle numerose comunicazioni tecniche scambiate tra le parti dal 2013 al 2015, relative alla messa a punto del brevetto “Motore” da parte di D█████ alla cessione degli stampi, alla fornitura dei pezzi e alle implementazioni/modificazioni da apportare allo stesso motore, documentazione tutta da cui emergerebbe che *“per oltre i due anni successivi alla stipulazione del contratto di licenza, la S█████ ha trasferito tutto il know how necessario per consentire a D█████ di dare attuazione al brevetto motore”* (cfr. comparsa di risposta, pag. 15). In ogni caso, secondo la convenuta, il brevetto oggetto di giudizio avrebbe dovuto esserle trasferito in virtù dell'art. 5 del regolamento quale “innovazione” del brevetto “C█████”. La convenuta ha, poi, contestato di aver pagato le royalties solo sul “brevetto porta sezionale” sostenendo che le stesse sarebbero state calcolate in misura pari al 5% del fatturato complessivo (al netto dell'IVA) realizzato attraverso la vendita delle porte sezionali comprensive del motore S█████ (cfr. pag. 3 doc. 5 sub all.3). Negato, infine, di aver compiuto atti di concorrenza sleale, D█████ ha contestato l'esistenza e l'ammontare dei danni *ex adverso* asseritamente patiti, rimarcando la diversità dei settori in cui operano attrice e convenuta (porte in legno/porte in altri materiali).



Difatti, il senso comma dell'art. 120 c.p.i. radica la competenza territoriale dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi (c.d. *forum commissi delicti*).

La nozione di “fatto lesivo” comprende ogni ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali attribuiti al titolare del diritto di proprietà industriale, ivi compresi gli atti di fabbricazione, uso e vendita del bene prodotto in contraffazione o che comunque si sostanziano nell'attuazione dell'oggetto della privativa o che sono diretti a trarne profitto. Il luogo di consumazione dell'illecito si specifica, poi, in relazione alle singole fattispecie concrete, sicché nel caso di fabbricazione, vendita o utilizzazione di prodotti contraffatti, sarà competente il giudice del luogo in cui tali prodotti siano stati rispettivamente fabbricati, venduti o utilizzati.

Nel caso in esame, è pacifico che perlomeno una frazione della condotta illecita contestata (ossia, la commercializzazione dei prodotti realizzati mediante utilizzo del brevetto “Motore”) sia avvenuta anche nel territorio della provincia di Brescia, avendo S [REDACTED] allegato e documentato che D [REDACTED] ha distribuito i prodotti (in tesi) contraffatti nella provincia di Brescia per mezzo dei distributori [REDACTED] con sede in San Zeno Naviglio (BS), e [REDACTED] con sede in San Paolo (BS), società entrambe costituite nel procedimento cautelare in quanto destinatarie della notificazione del ricorso introduttivo. A nulla rileva che nella fase di merito esse non siano state convenute in giudizio, rappresentando, comunque, la vendita a tali distributrici dei prodotti (in tesi) contraffatti (in vista della ulteriore distribuzione nel territorio bresciano) illecito espressamente contestato a D [REDACTED] e, dunque, quantomeno “frazione rilevante” delle condotte illecite poste a fondamento della domanda.

Né risulta applicabile il foro esclusivo convenzionale individuato dalle parti nel Tribunale di Macerata all'art. 8 del contratto di licenza del 1.10.2013, stante la natura extracontrattuale dell'azione fatta valere da S [REDACTED] e considerato che - come *infra* verrà chiarito - il brevetto per cui è causa non può ritenersi oggetto del menzionato contratto di licenza.

2.3.- Va, inoltre, sin d'ora respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta di “*difetto di legittimazione sostanziale, rectius difetto di titolarità attiva del rapporto*” in capo alla società attrice “*rispetto a qualsiasi domanda concernente la censura di condotte tenute in data antecedente il 18 ottobre 2017 e, a fortiori, di risarcimento dei danni che possano essere maturati in data antecedente al 18 ottobre 2017*”, fondata sul rilievo che con il contratto di cessione di ramo d'azienda, di brevetto e di marchio stipulato nella predetta data tra i Fallimenti di S [REDACTED] s.r.l., di S [REDACTED] s.p.a. e di S [REDACTED] s.r.l. e S [REDACTED] s.p.a. quest'ultima, già affittuaria di ramo d'azienda, si sarebbe resa cessionaria del



solo diritto di proprietà dei brevetti per cui è causa e non invece del credito risarcitorio ad esso accessorio.

Al riguardo deve, invero, osservarsi che, secondo quanto stabilito dal contratto in parola nelle “clausole comuni” a tutte e tre le cessioni (d’azienda, di brevetti e di marchi), “quanto oggetto del contratto viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni e ragioni inerenti” (cfr. art. 7 del Contratto di cessione di ramo d’azienda, di brevetto e di marchio, *sub doc. 1* di parte attrice). Inoltre, a tenore della medesima clausola, “il trasferimento dei beni oggetto del presente contratto comporterà, ferma l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. l’impegno della parte acquirente ad intervenire nei giudizi pendenti avanti ai Tribunali di ... Brescia” (*ibidem*).

In adempimento a tale obbligazione contrattuale, l’attrice è effettivamente intervenuta *ex art. 111 c.p.c.* nel procedimento cautelare r.g. n. 10741/2016 già introdotto dal Fallimento S██████████ in qualità, appunto, di successore a titolo particolare nel diritto controverso.

A ciò aggiungasi che, quale cessionaria dell’azienda, l’attrice, in mancanza di diversa pattuizione, per legge (cfr. art. 2559 c.c.) ha acquistato i crediti relativi all’esercizio dell’azienda, tra i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, vanno altresì ricompresi “quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno dell’impresa cedente” (cfr. Cass. n. 13692/2012 e Cass. n. 13676/2006, secondo cui: “la cessione dell’azienda, a norma dell’art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’“universitas” e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta. L’ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione, e non dal carattere personale del rapporto, menzionato, invece, dall’art. 2558 cod. civ., che disciplina la sorte dei contratti, mentre l’inerenza del credito alla gestione dell’impresa non è esclusa dalla sua natura extracontrattuale, se il fatto illecito sia stata commesso ai danni dell’azienda”).

Alla luce del chiaro disposto contrattuale, S██████████ s.p.a. risulta pertanto titolare anche dell’allegato credito risarcitorio derivante dalla violazione dei diritti di privativa dei quali era originariamente titolare S██████████ s.r.l. e ciò anche in relazione a fatti accaduti anteriormente al 18.10.2017.

3.- Premesso quanto sopra, le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.

L’istruttoria esperita (in particolare, documenti in atti e consulenza tecnica d’ufficio) ha dimostrato che D██████████ s.r.l. ha venduto a varie imprese del bresciano e anche all’estero le porte “O██████████” montanti un motore “S██████████” con doppia frizione elettromagnetica (fino al 30.6.2015) o un motore



“C[REDACTED]” con tripla frizione elettromagnetica (dal 1.7.2015 e almeno fino al 22.12.2017 - data di pronuncia dell’inibitoria-, entrambi realizzati mediante lo sfruttamento del brevetto M02013A000073 o brevetto “Motore” (cfr. rel. c.t.u. pag. 4). La circostanza non solo non è stata contestata dalla convenuta ma - come rilevato dal c.t.u. alle pagg. 6-7 della relazione tecnica - è stata chiaramente ammessa dallo stesso legale rappresentante di D[REDACTED] signor [REDACTED] laddove egli ha dichiarato *“che tutte le porte motorizzate fatturate dal 2014 al 31 marzo 2015 erano dotate di motorizzazione S[REDACTED] a doppia frizione elettromagnetica, e che tutte le porte motorizzate, fatturate dall’1 aprile 2015 al 22 dicembre 2017 erano dotate di motorizzazione a tripla frizione elettromagnetica”*.

Anche nei propri atti difensivi, la convenuta ha esplicitamente ammesso di aver commercializzato porte dotate di dispositivo di automazione realizzato mediante “l’impiego” - in tesi “ben noto” all’attrice - del brevetto “Motore”, ritenendosi a ciò legittimata in quanto *“a pieno titolo, licenziataria dei diritti di privativa inerenti sia il brevetto porta sezionale che il brevetto motore”*, usato - quest’ultimo - *“legittimamente, regolarmente e senza alcuna clandestinità”*, avendole peraltro S[REDACTED] *“trasferito tutto il know how necessario per consentire ... di dare attuazione al brevetto motore”*, circostanza che paleserebbe *“che la cessione del brevetto motore rientrava pienamente negli accordi commerciali tra le parti”* (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 12-15).

La tesi della convenuta non merita accoglimento.

3.1.- Come chiarito in narrativa, la poi fallita S[REDACTED] s.r.l. era titolare del diritto esclusivo su due invenzioni: la prima, denominata *“porta sezionale senza guide a soffitto”* (domanda di brevetto depositata al numero VR2011A000040 in data 1.3.2011, c.d. brevetto “C[REDACTED]”) inerente una particolare tipologia di serranda per garage, costituita da un portone sezionale comprendente un battente diviso in pannelli sovrapposti in condizione di portone aperto, avente quale scopo principale quello di *“mettere a disposizione una struttura di portone sezionale che non richieda il fissaggio dei tratti superiori delle guide di scorrimento alle pareti o al soffitto del rispettivo vano e che sia facile da installare in tempi più brevi rispetto a quelli previsti per i portoni sezionali tradizionali”*; la seconda, denominata *“portone per il controllo dell’apertura di accesso ad un vano, particolarmente di un vano garage”* (domanda di brevetto depositata al n. M02013A000073 in data 20.3.2013, c.d. brevetto “Motore”) inerente un innovativo motore automatizzato mediante frizioni elettromagnetiche utilizzabile (anche) per meccanizzare le serrande di garage e anche per portoni non sezionali (cfr. c.t.u. proc. cautelare, pag. 9), avente quale compito principale quello di *“escogitare una soluzione alternativa di un portone per il controllo dell’apertura di accesso ad un vano, particolarmente di un vano garage, che sia di elevata affidabilità e in grado di assicurare in ogni circostanza ... il richiamo e la chiusura totale del battente”*.



Ciò posto, deve, in primo luogo escludersi che, con il contratto del 24.9.2013, S [redacted] s.r.l. abbia ceduto a D [redacted] s.p.a. (detentrica del 25% del capitale sociale di D [redacted] s.r.l.) oltre alla “*quota pari al 45% della proprietà del brevetto “porta sezionale senza guide a soffitto” e delle relative estensioni, il tutto come identificato nell’allegato numero 1*” (cfr. art. 2 del contratto prodotto *sub* doc. 6 da S [redacted]), altresì pari quota di proprietà del brevetto “Motore”, nessun riferimento esplicito a tale privativa risultando dal testo negoziale, che chiaramente individua l’oggetto della cessione nella quota di proprietà del brevetto “porta sezionale” e nelle “relative estensioni”, precisando che l’identificazione di esse risulta dall’allegato 1 al contratto.

In tale documento sono, invero, elencate tutte le invenzioni in titolarità della cedente, ciascuna delle quali identificata con la data, il numero della domanda e la denominazione; tra esse compare anche il brevetto italiano n. M02013A000073 del 20.3.2013, ossia il brevetto “Motore”.

Come già rilevato dal tribunale in sede cautelare, pare evidente che il riferimento contrattuale all’allegato 1 sia da intendersi, letteralmente e logicamente, unicamente finalizzato all’individuazione tecnica del brevetto oggetto di cessione e non già all’inclusione nella cessione tutti i brevetti menzionati nell’allegato.

Né alla tesi della convenuta può accedersi considerando il brevetto Motore “estensione” del brevetto “O [redacted]”, vuoi perché le “estensioni” cui espressamente il testo contrattuale fa riferimento sono quelle “europee, extra europee e Stati Uniti d’America” (vedasi art. A delle premesse del contratto di cessione), vuoi perché la consulenza tecnica esperita in fase cautelare ha chiaramente escluso che il brevetto “Motore” costituisca “mera estensione” del brevetto “O [redacted]”, oggetto di cessione.

Dopo aver accertato che il brevetto Motore era “*ancora segreto al momento della firma del contratto di cessione quota brevetto di cui è causa, in quanto i 18 mesi per la pubblicazione IT’073 terminano al 20.09.2014, mentre il detto contratto risulta sottoscritto in data 24.09.2013*” e affermato che nella documentazione contrattuale e tecnica esaminata “*non vi è nulla che faccia supporre in modo tecnicamente univoco che nella denominazione ‘porta sezionale senza guide a soffitto’ sia senz’altro da ricomprendersi, oltre a IT’40 [n.d.r.: il brevetto “O [redacted]”], anche IT’073 [n.d.r.: il brevetto “Motore”]*”, il c.t.u. ha analizzato la relazione tra i due brevetti, escludendo che il secondo si configuri come “dipendente” dal primo e che il gruppo di trasmissione e distribuzione che lo caratterizza costituisca elemento accessorio necessario al funzionamento della porta sezionale “O [redacted]”, la quale, oltre a poter essere in astratto azionata “*anche manualmente*” (cfr. rel. c.t.u. proc. cautelare, pag. 13), è “gestibile” con “*altro motore (segnatamente, almeno con il motore O [redacted])*” (cfr. rel. c.t.u., pag. 18).



Va, pertanto, smentita anche l'argomentazione secondo cui il brevetto "Motore" costituirebbe oggetto "indiretto" o "implicito" della cessione del brevetto "O [REDACTED]", in forza della asserita "*indissolubile combinazione*" (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 12) esistente tra la porta sezionale senza guida e il motore oggetto di causa, per cui la prima non sarebbe utilmente vendibile senza il secondo.

Elementi a sostegno della tesi di parte convenuta non si ricavano nemmeno dagli ulteriori negozi intercorsi tra le parti. Invero, tanto nelle premesse del regolamento della comunione brevettuale del 23.9.2013 (cfr art. A del doc. 7 di S [REDACTED], quanto nel contratto di licenza dei diritti brevettuali stipulato tra S [REDACTED] s.r.l. e D [REDACTED] s.p.a. da una parte e D [REDACTED] s.r.l. dall'altra (cfr. art. 1 del doc. 8 di S [REDACTED]), le parti si riferiscono espressamente al solo brevetto "O [REDACTED]", rappresentando che "S [REDACTED] è titolare del brevetto porta sezionale senza guide a soffitto" e che D [REDACTED] s.p.a. "acquistava ... una quota pari al 45% della proprietà del brevetto porta sezionale senza guide a soffitto di cui all'allegato 1" e che pertanto "i concedenti (n.d.r.: S [REDACTED] s.r.l. e D [REDACTED] s.p.a.) concedono in licenza esclusiva a D [REDACTED] s.r.l. l'uso del brevetto (allegato 1) per la produzione e distribuzione di porte sezionali senza guide a soffitto con pannelli di rivestimento in qualunque materiale ad esclusione del legno").

In definitiva, l'interpretazione del contratto secondo il suo tenore letterale e secondo il senso risultante dal complesso delle sue parti e dei successivi contratti *inter partes*, impone, anche alla luce delle richiamate risultanze della c.t.u., di ritenere il riferimento all'allegato 1 unicamente finalizzato ad individuare sotto il profilo tecnico gli estremi dell'unico brevetto oggetto di cessione e delle relative estensioni europee, restando invece escluso dall'oggetto della cessione, del regolamento della comunione e della licenza dei diritti brevettuali il brevetto "Motore".

3.2.- A diverse conclusioni non può giungersi neppure sulla scorta di presunti accordi a margine di quelli sopra richiamati, intercorsi tra S [REDACTED] e D [REDACTED] anche mediante comportamenti concludenti, alla luce dei quali la convenuta sarebbe stata autorizzata o comunque legittimata a sfruttare economicamente i diritti del brevetto motore.

La sussistenza di tali accordi, conclusi necessariamente in forma verbale, si ricaverebbe, in tesi di parte convenuta, dalla corrispondenza intercorsa tra i tecnici delle due società - avente ad oggetto, tra l'altro, la messa a punto del brevetto "Motore", la fornitura di pezzi del motore e implementazioni/modificazioni da apportarvi -, dal progetto di "*joint*" fra i due gruppi societari², dalla

² In tesi illustrato "al mercato" dal legale rappresentate di S [REDACTED] e S [REDACTED] in occasione dell'incontro tenutosi presso la sede della società in data 11 marzo 2014, in base al quale S [REDACTED] avrebbe in futuro prodotto e commercializzato la porta motorizzata in legno, mentre D [REDACTED] avrebbe prodotto e commercializzato la porta con pannelli di rivestimento in tutti gli altri materiali escluso il legno.



vendita da parte di S [REDACTED] s.r.l. a D [REDACTED] s.r.l. degli stampi per la produzione del motore oggetto di causa e del relativo *know how*.

Secondo la chiara prospettazione di parte convenuta, D [REDACTED] sarebbe stata, sin dagli originari accordi intercorsi tra le parti, “*a pieno titolo, licenziataria dei diritti di privativa inerenti sia il brevetto porta sezionale che il brevetto motore*”. Sennonché, come visto, i contratti scritti con cui S [REDACTED] D [REDACTED] e D [REDACTED] hanno voluto regolamentare i reciproci rapporti di cessione, concessione e sfruttamento delle privative hanno contemplato il solo brevetto “C [REDACTED]”.

Sebbene i contratti di cessione e di licenza di diritti brevettuali non richiedano la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem* - con la conseguenza che, secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, chi invoca il trasferimento e/o la legittimità dello sfruttamento dei diritti sull'invenzione altrui è tenuto a dimostrare, anche per presunzioni, il titolo costitutivo del diritto invocato -, nel caso in cui, come nella specie, gli accordi di cessione e di licenza di titolo brevettuale siano stati stipulati per iscritto, vale la regola probatoria di cui all'art. 2722 c.c., con conseguente impossibilità - ritualmente eccepita dalla difesa attorea (cfr. terza memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., pag. 3) - di provare tramite testimoni o presunzioni l'esistenza di “patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata ... contemporanea”.

Quando poi si volesse ipotizzare che l'allegazione di parte convenuta si riferisca ad accordi successivi all'originario contratto di licenza (ma l'ipotesi confligge con la stessa narrazione della convenuta), dovrebbe trovare comunque applicazione la regola probatoria di cui all'art. 2723 c.c., in base alla quale la prova per testimoni o presuntiva “*può essere consentita soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali*”.

Tale eventualità non appare, nel caso in esame, plausibile dal momento che l'integrazione concernerebbe lo stesso oggetto del contratto, aggiungendosi alla licenza del brevetto “C [REDACTED]” quella del brevetto “Motore”, il quale, come visto, non costituisce estensione necessaria del primo. Anche la qualità delle parti - società di capitali dotate di adeguata struttura organizzativa e amministrativa - porta ad escludere che lo sfruttamento del titolo brevettuale potesse essere demandato a meri accordi verbali, come peraltro confermato dalla intervenuta regolamentazione scritta di tutti gli altri negozi inerenti le privative industriali. Vi è, poi, da considerare che la convenuta non ha spiegato il motivo in base al quale, se la volontà delle parti fosse stata quella di cedere e concedere in licenza anche il brevetto motore, tale intenzione non si sia tradotta in un contratto formale come accaduto per il brevetto “C [REDACTED]”.



Non depongono nel senso della presunta estensione della licenza anche al brevetto "Motore" gli ulteriori elementi indicati dalla convenuta.

Invero, il trasferimento del "know how" tecnologico, fatturato da S [REDACTED] a D [REDACTED] per € 200.000,00, è documentalmente riferito al solo brevetto "O [REDACTED]" e non anche al brevetto "Motore" (cfr. fattura *sub* all. 20 al doc. 3 di parte convenuta).

In ordine alle forniture di prodotti da S [REDACTED] a D [REDACTED] deve osservarsi che le stesse hanno in massima parte ad oggetto componenti delle porte e, in alcuni casi, parti meccaniche o ad uso meccanico (quali cinghie e relativi agganci, "dente sollevamento naselli" o pignone, "angolare fissaggio motore", "aletta serratura leveraggio naselli", boccole, etc.) inerenti dispositivi non meglio identificati (cfr. fatture *sub* doc. 20 di parte convenuta e 20-bis del relativo fascicolo cautelare); quanto alla vendita degli stampi per la produzione del motore oggetto di lite, le fatture allegate non consentono di risalire a tale specifica informazione (cfr. doc. 20-bis del fasc. cautelare di parte convenuta).

In sede di comparsa conclusionale, la convenuta ha rimarcato gli esiti del giudizio conclusosi in primo grado con sentenza n. 463/2022, emessa in data 31.3.2022, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande ivi avanzate da S [REDACTED] s.p.a. e dal Fallimento S [REDACTED] s.p.a., volte ad accertare la contraffazione del "segno S [REDACTED]", la nullità del marchio "O [REDACTED]" e il compimento di atti di concorrenza sleale da parte dell'odierna convenuta, "*sempre in relazione alla vicenda per cui causa*".

La sentenza *de qua*, prodotta dalla convenuta *sub* doc. 22.4.2022, si riferisce palesemente a fatti costitutivi diversi da quelli oggetto della presente controversia, concernendo i segni distintivi sopra indicati e non già l'uso del brevetto "Motore". Ne consegue che l'ipotetica diversa interpretazione e ricostruzione dei rapporti tra le parti compiuta dal Tribunale di Ancona che ha deciso sulla validità e sulla contraffazione dei marchi non rileva in questa sede, nemmeno comportando in astratto il rischio di giudizi contrastanti, non potendo, all'evidenza, il Tribunale di Ancona, "*smentire*" l'assunto "*che D [REDACTED] abbia fatto un uso indebito del brevetto motore*" (cfr. comparsa conclusionale D [REDACTED] pag. 19).

Giova peraltro soggiungersi che - anche in questa sede - non si nega che, come riconosciuto dal Tribunale di Ancona, tra le società sussistesse "*una collaborazione (in piedi almeno sino all'aprile 2014), consistente nel ripartirsi il mercato delle porte sezionali senza guida a soffitto (sino ad allora di esclusiva pertinenza S [REDACTED]) fra quello con i pannelli in legno (segmento elevato, rimasto a S [REDACTED]) e quello con i pannelli in altro materiale (metallo, "pvc", segmento meno elevato, di spettanza D [REDACTED]) ... attuata sulla base del programma stilato nella comunicazione Taddei del luglio 2013*",



non potendosi, tuttavia, attribuire a tale collaborazione l'asserita estensione della licenza al brevetto "Motore".

Né una simile estensione si ricava dal fatto che il "*programma stilato nella comunicazione Taddei del luglio 2013 ... prevedeva anche la fornitura da parte della stessa S [redacted] di centraline a marchio S [redacted] che la D [redacted] doveva posizionare sulle porte non in legno oggetto del brevetto alla predetta società concesso in licenza d'uso*" (cfr. sentenza Trib. Ancora, pag. 21).

Invero, la mail del 19.7.2013 inviata da [redacted] legale rappresentante a [redacted] legale rappresentante sia di D [redacted] s.p.a. che di D [redacted] contiene in allegato una bozza di lettera di intenti, nella quale si fa riferimento esplicito e chiaro al solo brevetto "*porta sezionale senza guide a soffitto*", ovvero al brevetto "O [redacted]" e alla relativa "*tecnologia*", senza alcun cenno al brevetto "Motore"; anche la "vendita degli stampi" ivi programmata si riferisce espressamente al "progetto O [redacted]" (cfr. doc. 16 *sub* all. 3 di parte convenuta).

Dagli atti di questa causa non emerge, in definitiva, che S [redacted]/S [redacted] abbia inteso concedere a D [redacted] diritti di sfruttamento economico del titolo oggetto di lite, men che meno a tempo indeterminato, fermo restando che, in materia contrattuale, la semplice tolleranza non comporta rinuncia ai propri diritti né costituisce acquiescenza in ordine a un mutamento di fatto nella regolamentazione del rapporto, in contrasto con i patti contrattuali stipulati.

3.3.- Ritiene, nondimeno, il Collegio che l'illiceità dell'utilizzo da parte della convenuta dell'invenzione coperta da brevetto al fine di realizzare e commercializzare porte dotate dei motori "S [redacted]" e "O [redacted]" possa essere riconosciuta solo successivamente al marzo 2016, dovendosi prima di tale momento ritenere che l'uso del brevetto "Motore" sia avvenuto da parte della convenuta nella tolleranza della proprietaria, sì da doversi escludere il carattere antigiuridico della condotta.

La documentazione prodotta dalla convenuta *sub* docc. 9 e 9-bis dell'allegato 3 consente, infatti, di affermare che, nel lasso temporale 2013-2015, l'utilizzo da parte di D [redacted] del brevetto "Motore" sia avvenuto con la consapevolezza della società S [redacted] che vi ha acconsentito.

Negli scambi di corrispondenza tra l'allora legale rappresentante del gruppo S [redacted] [redacted] e responsabili di D [redacted] si fa, ad esempio, riferimento a manuale d'uso, manutenzione e garanzia della porta e del motore "S [redacted]" (cfr. scambio del 28.11.2014), a problematiche segnalate dalla clientela di D [redacted] in relazione all'utilizzo di porte con motore, con richiesta a [redacted] di possibili soluzioni (cfr. scambio del 29.8.2014 e del 7.8.2014), a ordini "confermati" relativi a "porte con motore potenziato" (cfr. scambio del 28.7.2014).

Come emerge dalle stesse allegazioni attoree, inoltre, sin dal proprio catalogo 2014, D [redacted] ha pubblicizzato la produzione e il commercio di porte sezionali realizzate mediante l'utilizzo del brevetto



O [REDACTED] “integrandole tuttavia ... con un motore realizzato secondo le esatte specifiche del brevetto numero M02013A000073, ovvero, come detto, del cosiddetto brevetto Motore” (cfr. atto di citazione, pag. 5 e catalogo citato *sub* doc. 14).

In presenza di tale situazione, è - solo - del 14 marzo 2016 la diffida con cui il liquidatore di S [REDACTED] s.r.l., nel frattempo entrata in concordato preventivo, ha intimato a D [REDACTED] la cessazione immediata dello “sfruttamento illegittimo del brevetto” e il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati mediante l’invenzione tutelata (cfr. doc. 15 di parte attrice).

Ora, se, come visto, la tolleranza di S [REDACTED] all’uso da parte di D [REDACTED] del brevetto “Motore” non è, di per sé, idonea a integrare modifica dei patti stipulati tra le parti per iscritto, nel senso che non consente di estendere la licenza contrattuale - chiaramente e specificamente accordata per il (solo) brevetto “O [REDACTED]” - anche al brevetto “Motore”, ben potendo tale condiscendenza essere stata ispirata da ragioni di opportunità, collaborazione commerciale o possibili futuri accordi piuttosto che univocamente determinata dalla volontà di modificazione del patto, nondimeno, la mancata reazione e, anzi, la manifestata acquiescenza della titolare del brevetto all’utilizzo, noto, di esso da parte della convenuta esclude la sussistenza dell’illecito, dovendosi ritenere l’attività oggettivamente dannosa posta in essere con il consenso del titolare dell’avente diritto incompatibile con la volontà di farlo valere (cfr. Cass. n. 16096/2002; Cass. n. 8486/2000; Cass. n. 3291/1996).

Il temporaneo assenso allo sfruttamento del brevetto, dunque, pur inidoneo alla costituzione del vincolo contrattuale, fa venir meno l’antigiuridicità della condotta attribuita alla convenuta; come insegna la giurisprudenza di legittimità, *“la norma contenuta nell’art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporta in materia di responsabilità aquiliana la esclusione della antigiuridicità dell’atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile (nella fattispecie concreta la parte aveva agito per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla deviazione sul suo fondo di un corso d’acqua ad opera di un altro soggetto privato, alla quale aveva consentito con una convenzione, e la Corte ha ritenuto che, pur essendo nullo l’accordo ai sensi dell’art. 825 cod. civ. per la natura demaniale del corso d’acqua, il consenso valesse ad escludere l’illiceità del danno, inteso come lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo, spettante al soggetto privato, e non del diritto demaniale, la cui titolarità non apparteneva all’attore, ma ad un soggetto pubblico estraneo alla lite ed unico legittimato alla sua tutela)* (Cass. n. 1682/1997)”.



3.4.- Ribadito, pertanto, che la prima diffida con cui il liquidatore di S [REDACTED] ha fatto valere nei confronti di D [REDACTED] la privativa inerente il brevetto “Motore” è datata 14.3.2016, il diritto dell’attrice al risarcimento del danno va fatto decorrere dal mese di aprile del medesimo anno.

Con riferimento al termine finale, la convenuta ha affermato di aver cessato ogni condotta a seguito dell’inibitoria pronunciata all’esito del giudizio cautelare (ordinanza del 23.12.2017).

La circostanza è stata contestata dall’attrice, la quale, nel corso del giudizio, ha lamentato che la contraffazione, in violazione della stessa inibitoria giudiziale, sarebbe proseguita anche durante il giudizio di merito.

Va al riguardo considerato che S [REDACTED] ha in questa sede agito - reclamo ancora pendente - per la conferma dell’inibitoria e per il risarcimento dei danni realizzatisi sino alla notificazione dell’atto di citazione, introducendo, nel marzo del 2018, una seconda causa nei confronti della medesima convenuta (iscritta al n. r.g. 3827/2018 e pendente dinanzi a questo g.i.), nella quale ha lamentato la violazione dell’inibitoria a partire dal mese di gennaio 2018, allegando di essere *“recentemente venuta a conoscenza del fatto che D [REDACTED] in totale spregio al provvedimento stesso, abbia comunque consegnato ad alcuni dei suoi distributori, e, dunque, commercializzato, delle porte montanti il motore in discussione”* (cfr. atto di citazione causa r.g. n. 3827/2018, pag. 3), fatti che la stessa attrice ha dedotto essere avvenuti nelle date del *“12 gennaio 2018” (ibidem), “21 gennaio 2018” (ibidem pag. 4) e “1 febbraio 2018” (ibidem pag. 5).*

Ne consegue che l’ambito delle condotte illecite e dei danni valutabili in questo giudizio è circoscritto ai fatti occorsi sino alla pronuncia dell’inibitoria, i successivi eventi essendo oggetto della causa r.g. n. 3827/2018.

4.- La liquidazione del danno va operata ai sensi dell’art. 125 c.p.i., in forza del quale il *“lucro cessante”* è comunque determinato in una somma non inferiore ai canoni che l’utilizzatore del brevetto avrebbe dovuto pagare in favore del titolare qualora avesse ottenuto regolare licenza di utilizzo (secondo comma) e, nella misura in cui eccedano l’importo dei canoni, nella retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione (terzo comma).

La quantificazione è stata compiuta dal c.t.u. in relazione al periodo 2014-2017³; utilizzando i dati annuali riportati nella relazione tecnica è, nondimeno, possibile operare il calcolo a partire dall’aprile del 2016, secondo quanto sopra chiarito in punto di decorrenza del diritto al risarcimento del danno.

4.1.- I conteggi del c.t.u. hanno riguardato, da un lato, la quantificazione delle mancate royalties e, d’altro lato, l’identificazione degli utili conseguiti dalla convenuta con la vendita dei prodotti

³ Stante l’ambito temporale degli illeciti contestati in questa sede, non merita accoglimento la censura di parte attrice in ordine all’omesso conteggio da parte del c.t.u. degli utili relativi all’anno 2018.



contraffatti. Il maggior importo degli utili assorbe le valutazioni in punto di royalties, peraltro in buona parte condivise dai consulenti tecnici di parte⁴.

Va, poi, considerato che, essendo la convenuta licenziataria del brevetto “O [REDACTED]” per la realizzazione e commercializzazione delle porte sezionali, la quantificazione del danno non può che essere operata avendo a riferimento i soli dispositivi di motorizzazione “S [REDACTED]” e “O [REDACTED]” installati in violazione del brevetto “Motore” sulle porte O [REDACTED] vendute e non i prodotti “portone-con motore” unitariamente considerati.

Sulla scorta della documentazione contabile esaminata, il c.t.u. ha calcolato il fatturato imponibile e gli utili netti conseguiti dalla convenuta sui prodotti interferenti con il brevetto “Motore”.

Tra i due criteri di individuazione del margine descritti nella relazione peritale, si reputa corretto utilizzare quello - proposto dallo stesso c.t.u. - del “margine di contribuzione di primo livello”, dato dalla differenza tra il valore dei beni prodotti e la somma dei costi variabili differenziali ad essi relativi (e non invece il margine di secondo livello, pari alla differenza fra MC1 e costi fissi relativi alla produzione).

Ricavando dalla tabella a pag. 20 della relazione peritale i soli dati relativi al 2016 (mesi aprile-dicembre) e al 2017, si ottiene un utile netto di € 485.987,00 ricavato dalla vendita delle porte con motore⁵.

Al fine, dunque, di quantificare l'importo degli utili ricavati dalla convenuta con la vendita dei (soli) motori interferenti, va considerato il fatturato figurativamente identificabile per le vendite di tali motori (€ 290.625⁶) e va, secondo una logica proporzionale, applicato a tale valore il medesimo rapporto individuato dal c.t.u. tra fatturato relativo alle vendite di portoni con motore (€ 1.467.048,00⁷) e relativo utile netto (€ 485.987,00⁸), ottenendosi che gli utili ricavati dalla convenuta con la vendita dei motori realizzati mediante sfruttamento del brevetto in titolarità dell'attrice nel periodo da aprile 2016 alla conclusione delle operazioni peritali ammontano a € 96.275,00.

⁴ Si legge a pag. 10 e ss. della relazione tecnica: “Sia parte attrice sia parte convenuta paiono concordi sul calcolo del numero di portoni con motore o solo motori in relazione alle annualità da considerare. Le discordanze risiedono nel valore della royalty” - secondo parte attrice, infatti, “la royalty del 5% utilizzata nel precedente contratto di licenza in essere tra le parti appare iniqua in quanto favorirebbe in modo indiscutibile il contraffattore e dovrebbe essere considerata come un valore minimo di partenza), e nel conteggio degli anni per i quali calcolare le royalties” - “e nel conteggio degli anni per i quali calcolare le royalties”.

⁵ L'importo di € 145.982,00 relativo ai 9 mesi del 2016 si ottiene dividendo per 12 e poi moltiplicando per 9 il valore annuale di € 194.642,56; sommato a tale importo quello di € 340.005 dell'annualità 2017 si ottiene l'importo finale di € 485.987,00.

⁶ Ottenuto dalla somma di € 110.925,00 relativa a 9 mensilità del 2016 ed € 179.700,00 relativa all'annualità 2017 (cfr. c.t.u. pag. 17).

⁷ Ottenuto dalla somma di € 667.951,86 relativa a 9 mensilità del 2016 ed € 799.096,24 relativa all'annualità 2017 (cfr. c.t.u. pagg. 14 e 15).

⁸ Vedi nota 4.



Il predetto importo capitale rappresenta il danno liquidabile all'attrice ai sensi del terzo comma dell'art. 125 c.p.i., nel quale resta assorbito il minor importo riconoscibile a titolo di royalties (cfr. rel. c.t.u., pagg. 14-16).

Trattandosi di debito di valore, l'importo va maggiorato degli interessi compensativi maturati sulla somma via via rivalutata sino all'attualità, per un importo finale di € 117.659,00 (ottenuto applicando un coefficiente di rivalutazione medio parametrato all'Indice Istat FOI dall'aprile del 2016 ad oggi pari all'1,188). Su tale somma maturano gli interessi legali a decorrere dalla presente liquidazione, sino all'effettivo pagamento.

5.- La domanda di accertamento del compimento, da parte della convenuta, di atti di concorrenza sleale *ex art. 2598 n. 3 c.c.* è assorbita dalle valutazioni che precedono, non avendo parte attrice allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

6.- In accoglimento delle domande formulate dall'attrice *ex art. 124 c.p.i.*, vanno dunque definitivamente inibiti alla convenuta la fabbricazione, il commercio e l'uso dei prodotti interferenti con il brevetto denominato "portone per il controllo dell'apertura di accesso ad un vano, particolarmente di un vano garage" (domanda n. M02013A000073 del 20.3.2013), c.d. brevetto "Motore", con fissazione di una penale di € 300,00 per ciascun dispositivo che dovesse essere prodotto o commercializzato in violazione dell'inibitoria, importo commisurato al prezzo medio del singolo motore come individuato a pag. 13 della c.t.u.

Va, inoltre, ordinato il ritiro definitivo dal commercio dei medesimi prodotti nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia la disponibilità e la distruzione delle cose costituenti violazione, a cura e spese della convenuta.

7.- Alla luce del tempo trascorso dalle violazioni, deve, invece, ritenersi venuto meno il concreto interesse dell'attrice o della collettività alla diffusione capillare della notizia contenuta nel presente accertamento, sicché va respinta, in quanto inutilmente afflittiva, la domanda di condanna della convenuta alla pubblicazione della sentenza *ex art. 126 c.p.i.* sui quotidiani nazionali indicati dall'attrice e sul sito internet della stessa convenuta.

8.- Le spese di lite relative ai due gradi cautelari e al presente giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni (da ultimo, d.m. 1477/2022) per i giudizi, rispettivamente, cautelari e ordinari di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile.

Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste integralmente a carico della convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.



Le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte nel giudizio cautelare e di merito rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, ferma la facoltà del giudice di diminuirle od escludere laddove eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. (*ex multis*, Cass. n. 84/2013).

Nel caso in esame, in presenza di svariate fatture di importi anche elevati, allegate alla comparsa conclusionale attorea, peraltro in mancanza di sintetica nota spese finale, considerata l'attività tecnica espletata dai consulenti e preso a riferimento quanto liquidato al c.t.u., si stima congruo riconoscere a parte attrice il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte nei limiti di complessivi € 10.000,00.

P.Q.M.

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

- accertata la violazione da parte di D [REDACTED] s.r.l. del brevetto in titolarità di S [REDACTED] s.p.a. (già S [REDACTED] s.p.a.) n. M02013A000073 depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il 20.3.2013 e concesso con registrazione n. 1416657 denominato "portone per il controllo dell'apertura di accesso ad un vano, particolarmente di un vano garage", condanna D [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore di S [REDACTED] s.p.a. della somma di € 117.659,00 comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione sino alla presente liquidazione, oltre ai successivi interessi legali decorrenti dal deposito della presente sentenza sino al pagamento effettivo;
- inibisce alla convenuta la fabbricazione, il commercio e l'uso dei prodotti costituenti violazione del brevetto sopra indicato, fissando una penale di € 300,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata;
- ordina il ritiro definitivo dal commercio dei menzionati prodotti nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità e la distruzione a cura e spese della convenuta di tutte le cose costituenti la violazione;
- condanna D [REDACTED] s.r.l. a rifondere a S [REDACTED] s.p.a. le spese di lite che liquida nei seguenti importi:
 - € 6.275,00 a titolo di compensi ed € 545,00 a titolo di esborsi per la fase cautelare di primo grado;
 - € 3.575,00 a titolo di compensi per la fase di reclamo;
 - € 14.103,00 a titolo di compensi ed € 1.063,00 a titolo di esborsi per il presente giudizio di merito;il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.;
- condanna D [REDACTED] s.r.l. a rifondere a S [REDACTED] s.p.a. le spese sostenute per le consulenze



tecniche di parte per l'importo onnicomprensivo di € 10.000,00.

Brescia, 13 marzo 2023

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio [REDACTED]

Il giudice estensore

dott. [REDACTED]

Il presidente

dott. [REDACTED]

