

N. R.G. 14015/2017



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 signori 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. **14015/2017** promossa da:

E [REDACTED] S.R.L.

con gli avvocati K. P. [REDACTED] e G. B. [REDACTED];

attrice

contro

A [REDACTED] C [REDACTED]

A [REDACTED] I [REDACTED] S.R.L.

con gli avvocati C. B. [REDACTED] P. R. [REDACTED] C. T. [REDACTED] S.F. P. [REDACTED] G. C. [REDACTED]

convenuti



oggetto: accertamento negativo contraffazione brevetti, modelli

conclusioni:

Per l'attrice

Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni ulteriore domanda eccezione o istanza disattesa,

I. Respingere tutte le domande proposte in via riconvenzionale da A [REDACTED] I [REDACTED] srl e dal sig. A [REDACTED] C [REDACTED]

II. accertare e dichiarare che tutti gli armadi stagionatori di produzione E [REDACTED] spa, di cui ai docc. da 11 a 13 prodotti dall'attrice, nonché la cella di frollatura per carrelli, di cui al doc. 14 dell'attrice, non interferiscono con l'ambito di protezione:

- dei brevetti italiani per invenzione nn.:
 - [REDACTED] (dispositivo e metodo di gestione di processi completi di trasformazione di prodotti alimentari),
 - [REDACTED] (dispositivo e metodo per il controllo e la gestione della conservazione e/o della trasformazione di alimenti in un ambiente chiuso mobile o fisso),
 - [REDACTED] (impianto di vaporizzazione di un liquido per aromatizzare, affumicare e umidificare prodotti alimentari in attrezzature alimentari),
- nonché delle registrazioni per disegno e modello nn.:
 - [REDACTED] (serie di armadi/vetrina per la conservazione, la produzione e la stagionatura di prodotti agroalimentari tradizionali e non tradizionali) e
 - [REDACTED] (serie di armadi / vetrina per la conservazione, la produzione e la stagionatura di prodotti agroalimentari tradizionali e non tradizionali),
- nonché della registrazione per modello di utilità n. [REDACTED] di cui è titolare il sig. A [REDACTED] C [REDACTED] e di cui è licenziataria A [REDACTED] I [REDACTED] srl;

III. con vittoria di spese, compensi ed accessori;

IV. in via subordinata ed istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie della convenuta ed ammettere tutti i capitoli di prova testimoniale di cui alla memoria per E [REDACTED] srl ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc».

Per i convenuti:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, emesse tutte le opportune pronunce, condanne e previe le declaratorie di rito, così provvedere:

In via preliminare

a) Revocare l'ordinanza del 30.04.2018 e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;

Nel merito e nel caso di rigetto della superiore eccezione di incompetenza

b) Rigettare le domande tutte svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto;



In via riconvenzionale

- c) Accertare e dichiarare che gli armadi stagionatori e/o le celle frigorifere e/o di frollatura (comunque denominati) di E [REDACTED] srl sono prodotti in contraffazione dei brevetti di proprietà C [REDACTED] n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e del brevetto europeo [REDACTED] nonché dei disegni industriali n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e del brevetto per modello di utilità n. [REDACTED]
- d) Conseguentemente inibire alla E [REDACTED] srl ogni ulteriore produzione, detenzione ai fini commerciali, commercializzazione, offerta in vendita, pubblicità e/o promozione, ivi inclusa l'esposizione in manifestazioni fieristiche e siti internet, di armadi frigoriferi di stagionatura e/o frollatura e/o di trasformazione di alimenti (comunque denominati), sia ad una porta che a due porte, che montano un pannello "quadro di controllo touch screen" attraverso cui é possibile impostare dei programmi, memorizzabili nel PLC di bordo, ognuno dei quali realizza una sequenza di fasi per il controllo dei cicli di tempo, temperatura, umidità e velocità dell'aria interni all'armadio frigorifero attraverso le sonde temperatura, umidità e velocità dell'aria, in replica alle rivendicazioni del brevetto n. [REDACTED] n. [REDACTED] di proprietà del Sig. A [REDACTED] C [REDACTED] oltre che quelli montanti dispositivi di controllo con azione di monitoraggio e di calibratura mediante sonda pH, che riproducono le caratteristiche rivendicate dal brevetto n. [REDACTED] di proprietà del Sig. A [REDACTED] C [REDACTED] dal titolo " dispositivo e metodo per il controllo e la gestione della conservazione e/o della trasformazione di alimenti in un ambiente chiuso mobile o fisso" ed [REDACTED] oltre che realizzati in violazione dei disegni industriali n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e del brevetto per modello di utilità n. [REDACTED]
- e) Ordinare il ritiro da parte della E [REDACTED] srl dal commercio ed esposizione di tutti i dispositivi ed armadi da essi prodotti e commercializzati che si pongono in violazione dei brevetti, modelli di utilità, disegni industriali e marchi sopra menzionati;
- f) Condannare E [REDACTED] s.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti derivanti dalla contraffazione dei brevetti, dei disegni e modelli di cui sopra, da liquidarsi secondo il guadagno che E [REDACTED] srl ha tratto e potrebbe trarre dalla vendita dei prodotti contraffatti o in via subordinata secondo valutazione equitativa tenendo conto della royalty pagata dall'A [REDACTED] srl al Sig. C [REDACTED] A [REDACTED]
- g) Disporre, ai sensi dell'art. 124 comma 2 CPI, una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'emanando provvedimento ovvero in altra misura che apparirà congrua al Tribunale e di una sanzione di euro 500,00 e comunque non inferiore a Euro 100,00 (cento) per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito posto in essere dalla E [REDACTED] srl in relazione a quanto sopra ovvero in altra misura che apparirà congrua al Tribunale;
- h) Ordinare la pubblicazione della sentenza per estratto sui principali quotidiani italiani a spese della E [REDACTED] srl ed a cura delle odierne Convenute;



i) Condannare E [REDACTED] alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre naturalmente a spese generali, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria: Come da foglio di p.c.

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA oltre rimborso spese generali, ivi inclusi quelli di CTU.

FATTO E PROCESSO

E [REDACTED] S.r.l. ("E [REDACTED]"), attiva nel settore della produzione e commercializzazione di armadi stagionatori, impianti frigoriferi per vari usi, ha chiesto l'accertamento negativo dell'interferenza di alcuni suoi prodotti con i titoli di privativa industriale di proprietà di A [REDACTED] Cu [REDACTED] concessi in licenza d'uso ad A [REDACTED] I [REDACTED] S.r.l. ("A [REDACTED]"). Tali titoli comprendono brevetti, disegni e modelli relativi a dispositivi volti alla conservazione, stagionatura, trasformazione di prodotti agroalimentari.

I convenuti hanno eccepito l'incompetenza territoriale di questo tribunale e, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle pretese avversarie; in via riconvenzionale hanno domandato la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione dei titoli sopra evocati, nonché il ritiro dal commercio, assistito da penale, la pubblicazione della sentenza.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio ed esperimento giudiziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate secondo quanto di seguito specificato.

SULLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Sussiste la competenza di questa sezione specializzata in materia d'impresa. Come noto, in materia di proprietà intellettuale l'art. 120, comma 6, c.p.i. riconosce il c.d. *forum commissi delicti* quale criterio di competenza territoriale alternativo (e non subordinato, come sostenuto dai convenuti) al criterio generale del luogo di residenza o domicilio del convenuto. In forza della norma appena citata, l'azione può essere proposta davanti all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione sono stati commessi i fatti lesivi del diritto altrui. Il criterio indicato trova applicazione anche qualora sia stata proposta, come nel caso in esame, un'azione di accertamento negativo, stante l'espresso richiamo in tal senso contenuto nell'art. 120, comma 6 bis, c.p.i.

Nella presente vicenda, il *locus commissi delicti* corrisponde alla sede in cui i prodotti – contraffattori secondo la tesi dei convenuti – sono stati realizzati, ossia la sede di E [REDACTED] a S [REDACTED] [REDACTED], che rientra nella circoscrizione su cui ha competenza funzionale la sezione specializzata in materia d'impresa di Brescia.



Diversamente da quanto eccepito dai convenuti, inoltre, non può applicarsi – e tantomeno in via esclusiva – il criterio di competenza previsto dall'art. 120, comma 3, c.p.i., ossia il criterio del luogo in cui è stato eletto domicilio al momento della registrazione della privativa. In tal senso, si osserva che: a) l'eccezione non è stata formulata tempestivamente; b) il criterio in parola trova applicazione laddove venga fatta valere una questione di validità dei titoli di privativa, e non un accertamento negativo di contraffazione; c) Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17/11/2021, n. 35056 ha affermato che “ In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale”.

IL SINDACATO SULLA CONTRAFFAZIONE

Preliminarmente si osserva che i prodotti di E [REDACTED] oggetto del presente giudizio sono gli armadi stagionatori raffigurati nei docc. 11-14 di parte attrice (tra cui modello 700 con singola anta in vetro e modello 1500 con due ante in vetro, in varie versioni con funzionalità specifiche). Le privative vantate dai convenuti, invece, sono: brevetto per invenzione n. [REDACTED] (dispositivo e metodo di gestione di processi completi di trasformazione di prodotti alimentari); brevetto per invenzione n. [REDACTED] (dispositivo e metodo per il controllo e la gestione della conservazione e/o della trasformazione di alimenti in un ambiente chiuso mobile o fisso); brevetto per invenzione n. [REDACTED] (impianto di vaporizzazione di un liquido per aromatizzare, affumicare e umidificare prodotti alimentari in attrezzature alimentari); registrazione per disegno e modello n. [REDACTED] (serie di armadi/vetrina per la conservazione, la produzione e la stagionatura di prodotti agroalimentari tradizionali e non tradizionali) e registrazione per disegno e modello n. [REDACTED] (serie di armadi / vetrina per la conservazione, la produzione e la stagionatura di prodotti agroalimentari tradizionali e non tradizionali); nonché registrazione per modello di utilità n. [REDACTED]

Al fine di verificare la sussistenza della contraffazione (negata dall'attrice e affermata dai convenuti), occorre adesso impostare partitamente, alla luce dei diversi titoli di privativa industriale di titolarità di C [REDACTED] e in licenza d'uso di A [REDACTED] l'esame sui prodotti realizzati e commercializzati da E [REDACTED]

1) Il confronto fra gli stagionatori E [REDACTED] e il brevetto [REDACTED]

Il trovato oggetto di protezione da parte del brevetto [REDACTED] consiste in un impianto di vaporizzazione adatto alle funzionalità di aromatizzazione, affumicatura e umidificazione. L'ambito di tutela non è definito in base alle funzionalità indicate, come impropriamente sostenuto dall'attrice, ma dalle caratteristiche strutturali correlate per l'appunto alla vaporizzazione di un liquido. La rivendicazione principale 1 prevede



infatti: “1. Impianto di vaporizzazione di un liquido per aromatizzare, affumicare e umidificare, prodotti alimentari in attrezzature alimentari comprendente; a) una caldaia contenente un liquido, b) un elemento riscaldante per riscaldare detta caldaia, c) un elemento da cui fuoriesce il vapore, d) un elemento di controllo della pressione all’interno di detta caldaia, e) un elemento di controllo del liquido nella caldaia che comanda f) un elemento per il ripristino del liquido mancante”.

L’impianto di vaporizzazione E [REDACTED] oggetto di analisi è un dispositivo atto a produrre vapore che viene immesso tramite un ugello all’interno del vano di contenimento degli armadi stagionatori e comprende un elemento riscaldante, volto a riscaldare la caldaia, e un sensore di livello del liquido che comanda una valvola al fine di ripristinare il livello del liquido stesso all’interno della caldaia quando esso scende al di sotto di un valore minimo.

Sulla scorta delle considerazioni compiute, il raffronto tra prodotto e privativa deve essere effettuato assumendo come oggetto di analisi esclusivamente le componenti strutturali dell’armadio stagionatore E [REDACTED]

Avuto riguardo ai risultati dell’indagine peritale, ritiene il collegio che l’impianto di vaporizzazione montato sugli stagionatori dell’odierna attrice presenta le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del preambolo della rivendicazione 1 di [REDACTED] ma non la caratteristica *sub* d), “elemento di controllo della pressione all’interno della caldaia”. In proposito i convenuti hanno sostenuto che la componente strutturale oggetto di rivendicazione *sub* d) è integrata dalla presenza, negli stagionatori E [REDACTED] di un termoprotettore, che assolverebbe funzione identica a quella del corrispondente pressostato montato sui prodotti A [REDACTED]. In altri termini, dunque, i convenuti hanno sostenuto che la contraffazione è integrata per equivalenza ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, c.p.i.

Sul tema, come affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 07/02/2020, n. 2977, “In tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 131 del 2010, il giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma deve temperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, e pertanto deve considerare ogni elemento che sia *sostanzialmente equivalente* ad uno indicato nelle rivendicazioni; a tal fine può avvalersi di differenti metodologie dirette all’accertamento dell’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti pive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema; non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto”.



Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, la caratteristica di cui alla rivendicazione principale *sub* d) non è integrata - nemmeno per equivalente - dalla presenza negli stagionatori E [REDACTED] di un termoprotettore, che è componente strutturalmente e funzionalmente eterogenea rispetto al pressostato (elemento di controllo della pressione); sotto il profilo funzionale, infatti, il termoprotettore serve ad interrompere l'alimentazione elettrica all'elemento riscaldante della caldaia quando la temperatura all'interno della stessa superi un valore di sicurezza. Come tale, il componente in esame non svolge alcuna funzione correlata al controllo della pressione (ma, semmai, della temperatura).

In definitiva sul punto, non ricorrendo nei prodotti E [REDACTED] esaminati tutte le caratteristiche strutturali oggetto della tutela brevettuale invocata dai convenuti, e non ricorrendo nemmeno caratteristiche strutturali equivalenti ai sensi dell'art. 52, comma 3 bis c.p.i., deve escludersi la contraffazione affermata da C [REDACTED] e da A [REDACTED].

2) Il confronto fra gli stagionatori di E [REDACTED] e il brevetto [REDACTED]

Il brevetto [REDACTED] sulla scorta delle rivendicazioni 1 e 2, offre protezione rispettivamente ad un dispositivo di trasformazione dei prodotti alimentari mediante affumicatura ed aromatizzazione nonché alla relativa metodologia di trasformazione, che avviene mediante strumenti di controllo di temperatura, umidità, velocità e pressione dell'aria.

Nello specifico, la rivendicazione 1 recita: "Dispositivo di gestione di processi completi di trasformazione di prodotti alimentari comprendente: a) un display comandabile con tasti e/o touch screen; b) una o più sonde di temperatura; c) una o più sonde di umidità; d) una o più sonda di misura della velocità dell'aria; e) un PLC su cui sono impostati dei programmi ognuno dei quali realizza una successione di fasi a tempo, in cui, per ogni tipo di prodotto alimentare da produrre, vengono controllate e mantenute sia nel valore che nella durata delle variabili fisiche; caratterizzato dal fatto che le variabili fisiche controllate e mantenute sono in combinazione temperatura, umidità, sbrinamenti, soste, rinvenimenti, velocità dell'aria, tempo, pressione e temperatura di affumicatura, tempo, pressione e temperatura di aromatizzazione".

Gli stagionatori E [REDACTED] oggetto di analisi consistono anch'essi in dispositivi di gestione di processi completi di trasformazione di prodotti alimentari (secondo quanto risulta anche dal depliant doc. 11 attr.) e sono tutti dotati di un pannello di controllo *touchscreen* (modello "Vision Touch", installato sugli armadi stagionatori di cui ai docc. 11-13 att. e modello "E [REDACTED]", installato sugli armadi stagionatori esaminati durante il sopralluogo presso la sede E [REDACTED]).

All'esito dell'indagine peritale è emerso che gli stagionatori di E [REDACTED] con pannello di controllo "Vision Touch" presentano le caratteristiche a), b), c) ed e) della rivendicazione 1 di [REDACTED] ma non la caratteristica di cui al punto d), ossia sonde di misurazione della velocità dell'aria; nei prodotti oggetto di causa ricorre, invece, la presenza di ventilatori impostabili con due valori di velocità dell'aria, "bassa" o "alta".



Secondo parte attrice, la contraffazione sarebbe esclusa proprio in ragione della mancanza di strumenti che consentano la misurazione della velocità e della pressione dell'aria. Secondo i convenuti, invece, gli stagionatori E [REDACTED] ancorché non dotati di sonde, sono provvisti di una centralina elettronica, azionabile dal pannello di controllo, che, essendo in grado di impostare la velocità dell'aria secondo i parametri prestabiliti, consentirebbe comunque all'utente di ottenere valori circa la pressione (che è variabile fisica indirettamente ricavabile dalla conoscenza di ulteriori parametri noti, quali per l'appunto la velocità dell'aria e il volume dell'aria spostata). Nella tesi dei convenuti, dunque, la centralina costituirebbe un equivalente tecnico della componente impiegata dagli stagionatori A [REDACTED] per il controllo tramite sonda. Sulla questione, il c.t.u. ha confermato, p. 132, che gli stagionatori E [REDACTED] sono privi di sonde per la misurazione della velocità dell'aria e ha ritenuto che "la PLC (ossia il controllore logico di programma, dispositivo di controllo del processo) controlla e mantiene i valori della velocità dell'aria preimpostati dal programma o manualmente nelle varie fasi di processo, secondo la ricetta desiderata, il che appare essere cosa ben diversa da un controllo della velocità dell'aria tramite apposita sonda di misura disposta nella camera di produzione dei prodotti, sonda che non è stata rilevata nei suddetti stagionatori di E [REDACTED]". Il carattere in vero apodittico della motivazione del c.t.u. sul punto è superato dalle considerazioni complessive formulate dall'ausiliario nell'intero elaborato, talché gli esiti interpretativi devono essere comunque condivisi dal collegio. A ben vedere, infatti, il c.t.u. ha rilevato che, alla stregua della parte caratterizzante la rivendicazione 1, le variabili fisiche relative a "tempo, pressione e temperatura di affumicatura e aromatizzazione" sono tutte suscettibili di controllo tramite la sonda ideata da C [REDACTED]. Diversamente, dall'esame dei prodotti E [REDACTED] è emerso che la centralina consente unicamente il controllo e il mantenimento del tempo di aromatizzazione e affumicatura alla stregua di programmi prestabiliti, e non anche il controllo delle ulteriori variabili fisiche coinvolte nel processo (in particolare velocità e pressione dell'aria). L'equivalenza delle funzioni rispettivamente assolte, in tesi dei convenuti, dalla centralina nei prodotti E [REDACTED] e dalla sonda nei prodotti A [REDACTED] deve essere dunque esclusa in ragione del fatto che la centralina non consente una misurazione empirica di variabili fisiche ulteriori rispetto al tempo, mentre la sonda è in grado di rilevare velocità e pressione dell'aria. Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, poi, è inconferente ai fini del giudizio di contraffazione per equivalenza il fatto che il valore della pressione possa essere ricostruito, negli stagionatori E [REDACTED] sulla base di leggi fisiche, partendo dal dato conoscibile della velocità preimpostata: al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che la funzione specifica della sonda è quella di effettuare una misurazione empirica in tempo reale, idonea a consentire all'utente di intervenire tempestivamente per modificare o correggere il processo di aromatizzazione, laddove invece la ricostruzione del parametro fisico che sia affidata alla conoscenza di leggi scientifiche (peraltro non di immediata fruizione per l'utente medio) è un'operazione teorica, estranea al rilievo delle variabili fisiche coinvolte in concreto nel processo di affumicatura e aromatizzazione.



Identici esiti interpretativi valgono anche con riferimento al sindacato di interferenza degli stagionatori E [REDACTED] che presentano il pannello “Evertouch” (dal momento che essi non consentono il controllo del tempo, della temperatura e della pressione di affumicatura e aromatizzazione, p. 138 ss. c.t.u.).

Del pari, l’interferenza dedotta dai convenuti deve essere esclusa anche avendo riguardo alla rivendicazione brevettuale 2, che traspone sul piano del metodo l’ambito di tutela riconosciuto dalla rivendicazione 1 al trovato: in questo senso, infatti, si evidenzia che il metodo di aromatizzazione e affumicatura oggetto di privativa prevede che il controllo di temperatura, umidità, velocità dell’aria, pressione... avvenga attraverso sonde disposte nella camera di produzione dei prodotti; diversamente, il metodo di aromatizzazione e affumicatura degli stagionatori E [REDACTED] avviene in assenza di sonde o di strumenti equivalenti che consentano il controllo di tutte le variabili fisiche enucleate, talché deve essere esclusa in radice qualsiasi possibilità di interferenza.

3) Il confronto fra gli stagionatori di E [REDACTED] e il brevetto [REDACTED]

Il brevetto [REDACTED] offre tutela ad un trovato (e al metodo di cui il trovato fa applicazione) che, nella conservazione o trasformazione di alimenti, consenta ad apposito software di controllare l’eventuale variazione dei parametri fisici dell’alimento e/o dell’ambiente in cui esso si trova e di intervenire in modo automatico per ripristinare, in caso di anomalie, i valori di ph all’interno di un dato *range* di sicurezza.

Nello specifico, l’ambito di protezione del brevetto [REDACTED] è definito dalle rivendicazioni 1 e 5 rispettivamente riferite al dispositivo e al metodo. La rivendicazione 1 recita: “Dispositivo per il controllo, l’analisi e la gestione delle fasi di conservazione e/o trasformazione di alimenti in un ambiente chiuso mobile o fisso che comprende a) una interfaccia utente con elementi inserimento dati (1), b) una unità master di comando con memoria e software (2), c) sistemi di misura del pH integrato, d) mezzi per il controllo di parametri fisici dell’alimento e dell’ambiente in cui è inserito l’alimento stesso, e) mezzi di controllo e misura del pH caratterizzato dal fatto che f) l’unità master possiede un programma software il quale ha in memoria per ogni alimento la successione delle variazioni dei parametri fisici per ogni fase di conservazione e/o trasformazione, g) un intervallo di sicurezza del pH impostato dall’utente e h) se il pH dell’alimento è al di fuori dell’intervallo di sicurezza, detto software gestisce i mezzi per variare i parametri fisici dell’alimento e/o dell’ambiente in cui è inserito l’alimento stesso (6), per influenzare e riportare il pH dell’alimento all’interno dell’intervallo di sicurezza del pH impostato”.

Dall’esame condotto in sede peritale è emerso che gli stagionatori E [REDACTED] presentano le caratteristiche da a) a e) del preambolo della rivendicazione 1 nonché la caratteristica f) della parte caratterizzante. Con riferimento alle caratteristiche g) e h), l’attrice ha dedotto che i suoi stagionatori non prevedono la presenza di alcun elemento che consenta l’inserimento di un *range* di sicurezza del ph, né tantomeno uno strumento



che, in caso di anomalie, possa mutare le variabili fisiche coinvolte nel processo al fine di ripristinare automaticamente i valori del ph all'interno di tale *range*.

I convenuti hanno contestato tali deduzioni, affermando il carattere contraffattorio dei prodotti dell'attrice. L'indagine sul punto è stata compiuta, su richiesta dei convenuti, anche mediante esperimento giudiziale, volto a verificare le condizioni operative di risposta dei software E [REDACTED] alle variazioni del ph degli alimenti. Nel corso dell'esperimento è stata rilevata una variazione del pH al di fuori dei parametri preimpostati, ma non è stata riscontrata alcuna corrispondente variazione, in risposta, dei valori preimpostati di temperatura e umidità dell'aria. In questo contesto il c.t.u. ha accertato, p. 153 ss., che il software di gestione del pannello di controllo, sia nella versione Vision Touch che Evertouch, "consente all'utente unicamente l'abilitazione/disabilitazione della sonda ph, il settaggio/calibrazione dei valori minimi e massimi del ph ai fini della corrispondenza del segnale elettrico proveniente dall'elettrodo della sonda con il corrispondente valore visualizzato sul display e l'attivazione di allarmi correlati alla configurazione della sonda di ph". Conseguentemente deve ritenersi che, pur ammettendo in ipotesi che i valori minimi e massimi di settaggio del ph possano individuare un intervallo di sicurezza del ph dell'alimento (e quindi, ammettendo che ricorra nei prodotti E [REDACTED] la caratteristica della rivendicazione sub "g"), deve comunque ritenersi che negli stagionatori realizzati dall'odierna attrice non ricorra la caratteristica oggetto di rivendicazione sub "h": in tal senso, infatti, si osserva che, come affermato dal c.t.u., gli armadi stagionatori in esame sono "privi di qualsiasi elemento/programma che consenta al software stesso di gestire o comunque intervenire sui parametri fisici preimpostati dell'alimento e/o dell'ambiente in cui è inserito l'alimento stesso in funzione di un ph misurato sull'alimento, quali ad esempio temperatura, umidità ecc. in modo tale da riportare - ove necessario - il ph dell'alimento all'interno dell'intervallo di sicurezza preimpostato". In definitiva, quindi, negli stagionatori E [REDACTED] non figura alcun elemento che sia in grado di ripristinare automaticamente i valori del pH entro un *range* di sicurezza predeterminato (ciò che per l'appunto il brevetto in esame rivendica espressamente alla lettera h).

Le considerazioni finora formulate valgono anche con riferimento al confronto tra gli stagionatori E [REDACTED] e l'ambito di protezione della rivendicazione principale 5 riguardante il metodo, dal momento che tale metodo affida per l'appunto ad un software il controllo, la gestione e, in caso di anomalie, il ripristino dei valori del ph entro un *range* di sicurezza prestabilito.

In conclusione, deve essere esclusa la contraffazione dei prodotti E [REDACTED] con la privativa esaminata.

4) Il confronto fra gli stagionatori di E [REDACTED] e il brevetto [REDACTED] (frazione italiana)

L'ambito di protezione del brevetto [REDACTED] (frazione italiana) è rappresentato dalle rivendicazioni principali 1 e 5 (riguardanti, rispettivamente, il dispositivo e il metodo). Tali rivendicazioni presentano le stesse caratteristiche delle rivendicazioni indipendenti 1 e 5 del brevetto già esaminato [REDACTED] cui



aggiungono la presenza di “un sistema di calibrazione/taratura dei mezzi per il controllo della misura del pH” (rivendicazione 1) e la fase di “calibrazione del sistema di misura del pH” (rivendicazione 5).

Atteso che le caratteristiche del brevetto in esame ricomprendono tutte le caratteristiche oggetto della privativa precedentemente analizzata, ai fini della valutazione dell’interferenza possono essere richiamate le considerazioni già formulate. In particolare, è sufficiente ribadire che gli armadi stagionatori di E [REDACTED] non presentano alcun software che, in risposta alle variazioni del ph al di fuori dell’intervallo di sicurezza preimpostato, sia in grado di mutare automaticamente le variabili fisiche coinvolte nel processo di conservazione, trasformazione dell’alimento o dell’ambiente in modo tale da ripristinare i valori del ph entro i valori del *range* prestabilito.

Conseguentemente, deve essere esclusa la contraffazione dei prodotti E [REDACTED] anche rispetto alla privativa ora esaminata.

5) Il confronto fra gli stagionatori di E [REDACTED] e il modello di utilità italiano [REDACTED]

L’ambito di protezione più ampio del modello di utilità [REDACTED] è rappresentato dalla rivendicazione indipendente 1 che prevede: “1) Dispositivo per la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali costituito da un container con una porta in vetro caratterizzato dal fatto che comprende almeno un impianto di refrigerazione, almeno un impianto di riscaldamento, almeno un impianto di umidificazione, almeno un impianto di affumicatura e aromatizzazione, almeno un impianto di ventilazione, almeno un impianto di ricircolo dell’aria, almeno un sensore di temperatura, almeno un sensore di umidità, un sistema di controllo elettronico composto da un PLC su cui sono memorizzati, per ogni prodotto agroalimentare tradizionale, i seguenti dati: la successione delle fasi, la durata di ogni fase e i valori della temperatura, della velocità dell’aria, dell’umidità relativa istante per istante e dell’aroma, e che possiede un software di gestione per realizzare le dette fasi controllando che temperatura e umidità velocità dell’aria e aroma siano esattamente uguali a quelle previste in ogni fase”.

La rivendicazione riportata contempla dunque la contemporanea presenza di “almeno un impianto di umidificazione” e di “almeno un impianto di affumicatura e aromatizzazione”, ossia la presenza di due impianti distinti o di un unico impianto avente due circuiti tra loro indipendenti, uno dedicato all’umidificazione e l’altro all’aromatizzazione e affumicatura. Diversamente, gli stagionatori E [REDACTED] presentano un solo impianto di vaporizzazione, sia esso considerato come impianto di umidificazione o come impianto di aromatizzazione/affumicatura, e non due impianti (o due circuiti distinti), l’uno per l’umidificazione e l’altro per l’aromatizzazione/affumicatura, come richiede la rivendicazione 1 di [REDACTED]

Già tale rilievo esclude di per sé la sussistenza della contraffazione.

In secondo luogo, rileva il tribunale che oggetto di rivendicazione 1 di [REDACTED] è la caratteristica per cui il software di gestione garantisce il mantenimento, in tutte le fasi di conservazione e trasformazione



alimentare, dei valori preimpostati di temperatura, umidità, velocità dell'aria (e dell'aroma). Tale caratteristica implica dunque la necessità per il dispositivo di confrontare i valori preimpostati e i valori "reali", al fine di ricondurre questi ultimi ai parametri prestabiliti; come osservato dal c.t.u., la rilevazione dei valori effettivi non può che avvenire mediante appositi strumenti come ad esempio sonde o sensori. Sulla scorta di quanto già rilevato in precedenza, non contemplando gli armadi E [REDACTED] la presenza di alcuna componente strutturale idonea alla rilevazione e misurazione dei valori effettivi della velocità dell'aria (e dell'aroma), non può risultare integrata la caratteristica, sopra indicata, oggetto di rivendicazione nel modello di utilità esaminato. Conseguentemente, la contraffazione deve essere esclusa.

6) Il confronto fra gli stagionatori di E [REDACTED] e i disegni o modelli italiani [REDACTED] e [REDACTED]

Il disegno o modello n. [REDACTED] depositato il [REDACTED] 2011 e concesso il [REDACTED] 2012, riguarda una serie di armadi/vetrina per la conservazione, la produzione e la stagionatura di prodotti agroalimentari. Il disegno o modello N. [REDACTED] depositato in data [REDACTED] 2011 e concesso il [REDACTED] 2012, riguarda anch'esso una serie di armadi/vetrina per la conservazione, la produzione e la stagionatura di prodotti agroalimentari.

Gli omologhi armadi stagionatori realizzati da E [REDACTED] rilevanti ai fini del confronto consistono nei modelli 700, con singola anta, e modello 1500 con due ante, entrambi in acciaio e vetro, e sono riprodotti nei docc. 11-13 di parte attrice.

Come noto, in materia di proprietà industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello o disegno deve essere condotta valutando se il successivo modello, in tesi contraffattorio, suscita nel consumatore informato di riferimento la stessa impressione generale del precedente modello oggetto di privativa, tenuto conto della combinazione delle caratteristiche estetiche, avuto riguardo al settore merceologico, che potrà essere più o meno affollato da prodotti simili.

Nel caso in esame i modelli di E [REDACTED] sono stati commercializzati già in data anteriore [REDACTED] 2011) rispetto alla data di concessione della privativa vantata dai convenuti [REDACTED] 2012), secondo quanto risulta dalle fatture offerte in produzione.

A prescindere dall'antiorità rilevata, si osserva che l'impressione generale suscitata dai prodotti di E [REDACTED] è differente rispetto a quella suscitata dai modelli oggetto di privativa.

Sulla scorta dell'impostazione metodologica ormai consolidata al riguardo, assunto il punto di vista dell'utente di riferimento (per lo più imprenditore che impiega per la sua attività impianti di conservazione e trasformazione di alimenti, soggetto particolarmente attento alle funzionalità dell'armadio stagionatore e, conseguentemente, in grado di individuare la collocazione delle singole componenti strutturali e di apprezzarne i dettagli estetici), s'impone una valutazione di tipo globale e sintetico. Nel raffronto mnemonico tra i prodotti di E [REDACTED] e i modelli oggetto di privativa, si osserva che l'impressione generale suscitata dai prodotti E [REDACTED] è di maggiore sobrietà e rigidità; diversamente, l'impressione



generale suscitata dai modelli oggetto di privativa è quella di maggiore ricercatezza, conferita dalla presenza di dettagli che alleggeriscono le forme, come risulta dalle immagini riprodotte a p. 177 e ss. c.t.u. In particolare, la parte superiore dell'armadio presenta un ribassamento sagomato nel frontalino superiore avente sostanzialmente una forma a "chicane", mentre il display è collocato in corrispondenza di una estremità del ribassamento. Diversamente, la parte superiore degli armadi stagionatori di E [REDACTED] ha un aspetto uniforme, simmetrico, con posizionamento centrato del display.

Non ravvisandosi alcuna riproduzione, negli armadi E [REDACTED] dei tratti caratterizzanti i modelli industriali registrati, deve essere esclusa la contraffazione.

LE CONTESTAZIONI SULLA C.T.U.

I convenuti hanno sollevato, in vero non tempestivamente rispetto ai termini del contraddittorio tecnico, censure di ordine metodologico sull'operato del c.t.u., anche con riguardo all'esperimento giudiziale effettuato.

Nel merito delle doglianze proposte, i convenuti hanno lamentato che alcuni componenti montati sugli armadi stagionatori E [REDACTED] per l'esperimento non corrispondevano a quelli originari dei macchinari oggetto di una previa denuncia di contraffazione nel 2017. In particolare, la macchina E [REDACTED] utilizzata presentava una centralina elettronica e un display di produzione successiva. In proposito si evidenzia che l'utilizzo di componenti alternativi a quelli originari si è reso inevitabilmente necessario per supplire all'obiettiva mancanza dei pezzi in questione, non più in commercio. Fermo il rilievo per cui non risulta che i convenuti abbiano mai richiesto alcuna descrizione degli impianti del 2017 di cui hanno affermato la contraffattorialità, osserva il tribunale che l'utilizzo di un elemento denominato "dimostratore" in luogo del componente mancante non ha inficiato la correttezza dell'esperimento, essendo tale componente funzionalmente equivalente a quello non disponibile. A ben vedere, poi, la contestazione dei convenuti circa la difformità dello strumento impiegato rispetto a quello non disponibile si risolve in una doglianza di carattere meramente formale, non assistita dall'allegazione specifica delle ragioni tecniche sostanziali per cui la soluzione adottata non dovrebbe ritenersi idonea rispetto allo scopo perseguito, né assistita dall'allegazione dalle ragioni tecniche per cui, in concreto, l'utilizzo dello strumento impiegato avrebbe dovuto condurre a risultati differenti da quelli (nemmeno prospettati) che si sarebbero ottenuti laddove fosse stato impiegato il componente mancante.

Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alle ulteriori censure sollevate.

A titolo di esempio, i convenuti hanno contestato il mancato esame da parte del c.t.u. del firmware in uso sugli stagionatori E [REDACTED] che, in ipotesi, avrebbe potuto rivelare l'esistenza di funzioni nascoste (nemmeno specificamente prospettate) in contraffazione dei titoli brevettuali fatti valere. Al riguardo è sufficiente rilevare il carattere meramente ipotetico dell'obiezione formulata, di carattere formale; del pari, i



convenuti hanno ravvisato nell'operato del c.t.u. un "macroscopico errore tecnico e di valutazione laddove egli ha utilizzato sui pannelli degli stagionatori E [REDACTED] la versione software [REDACTED] in luogo della versione anteriore [REDACTED] (in vero non disponibile al momento dell'esperimento). L'obiezione svolta è priva di pregio, risolvendosi anch'essa in una contestazione di difformità del tutto formale, priva di risvolti concreti, non essendo stata nemmeno prospettata la diversa incidenza che l'utilizzo della versione software anteriore avrebbe avuto sui risultati ottenuti.

In definitiva, ferma l'intempestività e, soprattutto, l'infondatezza delle censure esaminate, ritiene il collegio che non sussistano ragioni per disattendere gli esiti della c.t.u., che, alla pari dell'esperimento giudiziale, risulta immune da vizi di ordine logico o metodologico. La relazione peritale risulta poi sorretta da un apparato motivazionale adeguato, chiaro ed esaustivo, in cui l'ausiliario ha analiticamente esaminato le obiezioni delle parti, dandone puntualmente contezza.

SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI

Accolta la domanda di accertamento negativo, corrispondentemente deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di contraffazione, nonché tutte le ulteriori domande dei convenuti, formulate sul presupposto dell'interferenza dedotta.

SULLE SPESE

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attrice. I compensi sono liquidati sulla base delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'unicità delle difese di A [REDACTED] e di C [REDACTED] dei valori medi previsti per ciascuna attività effettivamente espletata in cause di valore indeterminabile e complessità elevata, avuto riguardo allo scaglione applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00. Devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, anche le spese vive, liquidate in € 1,036,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 24.176,48 per spese di c.t.p. attrice, nei limiti del compenso liquidato al c.t.u.), per un totale di € 25.239,24. Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico dei convenuti, in solido tra loro.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, accerta l'assenza di contraffazione degli armadi stagionatori e in generale dei prodotti realizzati e commercializzati da E [REDACTED] S.r.l. oggetto di causa, come individuati in parte motiva, con le privative vantate dai convenuti e in particolare: brevetto italiano n. [REDACTED] brevetto italiano n. [REDACTED] e sua estensione europea; frazione italiana del brevetto europeo [REDACTED] brevetto italiano n. [REDACTED] modello di utilità italiano n. [REDACTED] disegni o modelli n. [REDACTED] e n. [REDACTED]



rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in €

25.239,24 per spese vive, € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge;

pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Brescia, 31.7.2023

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

