

N. R.G. 2575/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

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

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott.ssa Anna Maria Rossi	Giudice
dott.ssa Daria Sbariscia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2575/2012** promossa da:

NOVACART SPA (C.F. 00232710137), con il patrocinio dell'avv.
BROCCOLI PIERLUCA, dell'avv. **SPAZZI GIUSEPPE** e dell'avv. **GIOIA**

RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 4 40125
BOLOGNA presso il difensore avv. BROCCOLI PIERLUCA.

ATTORE

contro

REVIVA SRL (C.F. 11375091003), con il patrocinio dell'avv.
FRATICELLI ANTONIO, dell'avv. FIORAVANTI FABRIZIO e dell'avv.
CORAPI DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA VIA GUIDO RENI 4
40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FRATICELLI ANTONIO.

TECNOCARTA SAS DI TEDESCHI ANTONIA & C. (C.F.
01424790549), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BIAGI,
dell'avv. PIER FRANCESCO VALDINA e dell'avv. CATIA ROSCINI,
elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE n. 10, BOLOGNA presso
il difensore avv. ALESSANDRO BIAGI.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Parte attrice e parte convenuta Reviva s.r.l. concludono come da fogli
allegati al verbale di udienza del 19 giugno 2014.

La società convenuta Tecnocarta S.a.s. precisa invece le proprie conclusioni
come da fogli allegati al verbale di udienza del 10 febbraio 2015.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Novacart S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, le società Reviva S.r.l. e Tecnocarta S.a.s. di Tedeschi Antonia & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, assumendo che la copertura per vassoi denominata "Il Tartarugo", così come il vassoio per pasticcerie "My Gold", entrambi già oggetto di una precedente descrizione ex art. 129 CPI, rispettivamente, commercializzati e prodotti dalle due convenute, costituivano contraffazione dei tre brevetti italiani nella sua titolarità, recanti i nn. IT 1.318.449, IT 1.326.707, IT 1.374.325.

L'attrice, quindi, chiedeva che l'adito Tribunale, previo accertamento della violazione delle suddette privative ad opera delle convenute, nonché del compimento da parte di quest'ultime di attività di concorrenza sleale, inibisse a controparte la prosecuzione degli illeciti sopra indicati ed in particolare la commercializzazione e l'utilizzazione a fini industriali e commerciali dei prodotti in asserita contraffazione, nonché dell'apparecchiatura necessaria alla loro realizzazione, disponendone il ritiro definitivo dal commercio, attraverso l'assegnazione in proprietà a Novacart S.p.a., ovvero attraverso la loro integrale distruzione.

Chiedeva, altresì, l'attrice, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza delle suddette condotte illecite, fissando, in ogni caso, una penale pecuniaria per ogni violazione o ritardo



nell'esecuzione dell'emananda sentenza, con pubblicazione dell'invocato provvedimento.

Con separate comparse di costituzione e risposta, le convenute Reviva S.r.l. e Tecnocarta S.a.s. si costituivano tempestivamente in giudizio, eccependo, quanto alla società Tecnocarta, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale-territoriale dell'adita Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna, nonché, in via preliminare di merito, la propria estraneità all'attività di produzione del vassoio "My Gold",

Nel merito, entrambe le convenute contestavano la fondatezza delle deduzioni avversarie, escludendo qualsiasi interferenza del "Tartarugo" e del vassoio "My Gold" con i trovati nella titolarità dell'attrice, e, in via riconvenzionale, chiedevano, a loro volta, dichiararsi la nullità dei brevetti azionati da Novacart S.p.a.

La convenuta Reviva, infine, chiedeva anche l'accertamento della responsabilità aggravata dell'attrice e la sua condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, rigettando le ulteriori istanze istruttorie.

Infine, all'udienza del 10 febbraio 2015, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova preliminarmente dare atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta Tecnocarta S.a.s. non ha reiterato l'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale-territoriale inizialmente sollevata, sicchè la relativa questione deve ritenersi processualmente abbandonata.

Deve, inoltre, precisarsi che, in corso di causa, la società attrice, alla luce delle sopravvenute emergenze processuali e delle allegazioni svolte dalla società Tecnocarta, ha ridimensionato l'originaria domanda di inibitoria nei confronti di quest'ultima, limitandola alla sola produzione del Tartarugo.

Difatti, entrambe le convenute hanno dimostrato che il vassoio My Gold era prodotto non da Tecnocarta, bensì da un'altra società, estranea alla presente vertenza, denominata Cartotecnica Sorana di Peticcia Claudio.

Fatte queste premesse e passando, quindi, al merito, occorre innanzitutto precisare l'ambito oggettivo del presente giudizio, individuando i titoli di privativa industriale azionati dall'attrice e di cui si asserisce la violazione ad opera di entrambe le società convenute mediante atti di contraffazione e di concorrenza sleale.

Ed invero, l'attrice Novacart S.p.a. assume che le attività di produzione e commercializzazione dei prodotti "My Gold" e "Tartarugo" messe in atto dalle convenute costituiscano violazione di tre brevetti italiani per invenzione industriale nella sua titolarità.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, il primo brevetto, n. IT 1.318.449, depositato in data 5 aprile 2000 e concesso il 25 agosto 2003, avente ad oggetto un vassoio da pasticceria utilizzato per il



confezionamento ed il trasporto di pasticcini e dolci in genere, sarebbe del tutto simile al vassoio in denunciata contraffazione “My Gold”.

Il secondo brevetto, invece, n. IT 1.326.706, depositato da Novacart il 13 novembre 2001 e concesso il 10 febbraio 2005, - riguardante un “elemento di copertura, soprattutto, per contenitori o vassoi per alimenti” -, unitamente al terzo brevetto n. IT 1.374.325, depositato il 10 febbraio 2006 e concesso in data 10 maggio 2010, - concernente, a sua volta, una confezione per prodotti alimentari, segnatamente, per prodotti di pasticceria, e comprendente un vassoio, il suo elemento di copertura e i mezzi di aggancio-, sarebbero stati violati dalla fabbricazione e commercializzazione del prodotto “Il Tartarugo”.

Sul punto, a fronte delle articolate contestazioni svolte dalle convenute, è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio volta a verificare la sussistenza dei requisiti di valida brevettazione delle privative *de quibus*, (novità, attività inventiva, industrialità e liceità), e l’eventuale interferenza del prodotto il “Tartarugo”.

Orbene, il C.T.U., dopo aver dettagliatamente illustrato e descritto le caratteristiche tecniche dei trovati oggetto dei brevetti azionati dall’attrice, nonché le loro rispettive rivendicazioni, ha esaminato e analizzato la loro validità alla luce delle anteriorità allegate dalle convenute, tanto nella loro versione originaria, quanto in quella oggetto delle successive riformulazioni operate dal Ctp di parte attrice a norma dell’art. 79 c. 3 CPI, e ciò a prescindere dalla loro ammissibilità.

All’esito delle suddette indagini, condotte nel pieno ed effettivo rispetto del contraddittorio tra le parti e i loro Ctp, il Consulente d’Ufficio, fornendo



ampia ed esaustiva risposta alle osservazioni tecniche formulate da quest'ultimi, ha redatto la relazione conclusiva, le cui argomentate ed esaurienti conclusioni, prive altresì di contraddittorietà di carattere tecnico e logico, risultano del tutto condivisibili e idonee a formare il convincimento del Collegio.

Nello specifico, il Ctu ha concluso affermando che i tre brevetti, anche in relazione alle riformulazioni proposte dai Ctp, sono privi dei requisiti richiesti per una valida brevettazione come invenzione industriale.

In particolare, il Ctu ha affermato che, con riguardo al brevetto n. IT 1.318.449 e limitatamente alla sola rivendicazione 7, l'unica riconosciuta valida per ammissione dello stesso Ctp di parte attrice, la relativa privativa debba essere dichiarata nulla "per mancanza del requisito di attività inventiva necessario per una valida brevettazione come invenzione industriale, alla luce del documento anteriore FR 933.914".

Difatti, il brevetto francese ha ad oggetto un contenitore che, nella forma realizzativa illustrata nelle figure 17 e 21 "presenta una forma sostanzialmente rettangolare, caratterizzata da una parete di fondo sostanzialmente piatta e una parete perimetrale", che lo rendono del tutto assimilabile al vassoio di Novacart.

Come correttamente evidenziato dal C.T.U., non rileva quanto sostenuto dal consulente di Novacart, e cioè che il documento francese faccia riferimento a "recipienti di materiale in foglio e solo in preferenza metallici", in quanto nessuno dei due brevetti in realtà pone un limite sul materiale di fabbricazione.



Parimenti ininfluyente è la mancanza nel documento anteriore di una delle caratteristiche del brevetto azionato, ossia “la pluralità di costolature di irrigidimento presentanti nella direzione di sviluppo”, in quanto tale elemento è introdotto nella rivendicazione con il termine “preferibilmente” e, quindi, non può avere valore limitante nel definirne l’ambito di tutela.

Per quanto concerne il secondo brevetto n. 1.326.706, il C.T.U. ne evidenzia, invece, la nullità in ragione della riscontrata carenza del requisito di novità rispetto all’anteriore brevetto US 5,860,530, con particolare riferimento alla forma realizzativa illustrata nelle figure 10 e 11, in cui il recipiente o vassoio inferiore è atto a ricevere in impegno amovibile l’elemento di copertura.

Al riguardo, il CTU ha esattamente rilevato come tale contenitore risulti dotato di tutte le rivendicazioni del brevetto 1.326.706, tra cui anche la presenza, nella parete perimetrale, di una superficie interna sostanzialmente concava rivolta verso la cavità.

Infine, per quanto concerne il brevetto n. 1.374.325, la relativa privativa “risulta nulla in quanto priva del requisito dell’attività inventiva, in considerazione tanto dell’anteriore brevetto di Novacart n. 1.326.706, quanto del brevetto US 5,860,530”.

Il brevetto in questione, infatti, si differenzia dal precedente titolo di proprietà industriale n. 1.326.706 della stessa Novacart, quale arte nota più vicina, per la sola presenza di mezzi di aggancio costituiti da linguette solidali al vassoio che si impegnano in relative feritoie passanti ricavate nella superficie laterale del coperchio.

Con argomentazioni assolutamente condivisibili sotto il profilo tecnico e logico, il Ctu ha sottolineato che “il tecnico del ramo, dunque, avendo a disposizione numerosi documenti anteriori, tra cui lo stesso documento US 5,860,530, non avrebbe avuto difficoltà ad applicare tali insegnamenti al coperchio descritto dal brevetto 1.326.706, ottenendo, senza sforzo inventivo, quanto forma oggetto della nuova rivendicazione brevettuale 1.374.325”.

Per quanto concerne le rivendicazioni emendate dal Ctp di Novacart nel corso delle operazioni peritali, pur essendo state oggetto di analisi da parte del Consulente tecnico d’ufficio, è opportuno evidenziarne e rilevarne comunque l’inammissibilità.

Infatti, l’art. 79 c. 3 CPI, come novellato dall’art. 40 del d.lgs. 131/2010, ha introdotto, a fianco della limitazione amministrativa promossa di fronte all’UIBM, la possibilità di riformulare il brevetto anche direttamente nel corso di un giudizio di nullità.

La *ratio* della norma, dunque, è quella di riconoscere al titolare del brevetto di intervenire nel corso del giudizio, in ogni suo stato o grado, per sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni brevettuali oggetto di causa che gli permetta di evitare una declaratoria *tout court* di nullità.

L’*emendatio* deve, in ogni caso, rimanere perentoriamente entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata, e non deve ampliare l’ambito di protezione conferita dal brevetto concesso, fuoriuscendo dai confini di tutela originariamente predisposti.

Nel caso in esame, con riferimento alle riformulazione dei brevetti IT 1.326.707 e IT 1.374.325, i Ctp, in sede di prima memoria tecnica, hanno proposto una loro riformulazione derivante dalla combinazione di più rivendicazioni dipendenti e indipendenti.

Più precisamente, la prima rivendicazione emendata era stata ottenuta dalla combinazione delle rivendicazioni originarie nn. 1, 2, 3, 8, 10, 37, 40, 41, 51 e 52, mentre la seconda nasceva dalla combinazione delle rivendicazioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, oltre che da due passi della descrizione del brevetto n. 1.374.325, rispettivamente pag. 8, linee 4-6 e pag. 9, linee 22-24.

Il Ctu ha, tuttavia, evidenziato la non conformità di tali modifiche alle previsioni del citato art. 79 c. 3 CPI, in quanto le stesse non avrebbero comportato una effettiva limitazione, bensì avrebbero costituito una “generalizzazione, priva di un chiaro ed univoco riscontro nella domanda di brevetto originariamente depositata”, in evidente contrasto con la ratio della suddetta disposizione normativa.

Per quanto riguarda, invece, la riformulazione del primo brevetto IT n. 1.318.499, con la quale il consulente di Novacart ha richiesto che si specificasse che “il vassoio fosse realizzato in cartone rivestito su una faccia superiore di una pellicola per alimenti”, il Ctu ha segnalato la tardività e, quindi, l’inammissibilità della relativa *emendatio*.

La conclusione cui è pervenuto il CTU appare assolutamente corretta, atteso che detta riformulazione è stata proposta solo in sede di osservazioni alla bozza del Ctu, quindi, successivamente alla chiusura del contraddittorio e, inoltre, non risulta fondata sul elementi nuovi che non sarebbe stato



possibile rilevare già al momento dello scambio delle prime memorie da parte dei Ctp.

Si deve, infine, evidenziare che il Ctu, nell'evidenziare la nullità del brevetto n. 1.318.449, ha comunque prospettato la possibilità per l'attrice di chiederne la conversione, ex art. 76 c. 3 CPI, in modello di utilità.

Come noto, la norma citata riconosce al titolare del brevetto la facoltà di richiedere al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, la conversione del "brevetto nullo, idoneo a produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità".

Ciò nonostante, l'attrice Novacart ha deciso di non avvalersi di tale facoltà relativamente alla suddetta privativa, avendo, invece, formulato, per il tramite del proprio Ctp, in sede di osservazioni alla bozza peritale, istanza di conversione in modello di utilità dell'altro brevetto n. IT 1.374.325.

Tale richiesta, pur essendo stata presa in considerazione dal Ctu, non può però essere, però, valutata dal Collegio, in quanto la norma in precedenza citata, se, da un lato, offre la possibilità alle parti di richiedere la conversione in ogni stato e grado del processo, sfuggendo dunque a quelle che sono le normali preclusioni del codice di rito, dall'altro, però, non permette alcuna deroga al generale principio della domanda.

Ne consegue che, non avendo l'attrice formulato alcuna specifica domanda in tal senso, né in corso di causa, né in sede di precisazione delle conclusioni, nel caso di specie, non possa disporsi la suddetta "conversione".



La rilevata nullità dei tre brevetti azionati dalla società attrice ha, inevitabilmente, fatto venir meno l'esigenza di valutare l'asserita interferenza tanto del "Tartarugo", quanto del vassoio "My Gold" (che Novacart lamentava non essere stato considerato dal CTU) e, quindi, escluso la sussistenza del denunciato illecito contraffattivo.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di accertamento della concorrenza sleale, l'attrice sostiene, in maniera del tutto generica e in assenza di un sufficiente riscontro probatorio, che le condotte delle convenute debbano essere, in ogni caso, considerate illecite ai sensi dell'art. 2598 c.c., in quanto "la contraffazione brevettuale è stata perpetrata con cosciente e chirurgica precisione, con il chiaro intento di danneggiare l'altrui azienda, sfruttandone le note prerogative/clientele, attraverso la sistematica e parassitaria violazione di privative industriali".

Al riguardo, è sufficiente osservare come l'attrice abbia in realtà fondato la domanda in esame sulle stesse circostanze di fatto poste a base della domanda di contraffazione, svolgendo allegazioni in fatto e in diritto assolutamente tra loro sovrapponibili, sicchè l'accertamento negativo di tale ultimo illecito, in difetto di ulteriori e diversi elementi di giudizio, porta necessariamente ad escludere la sussistenza nella condotta tenuta dalle convenute degli estremi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie anticoncorrenziale denunciata in citazione.

Le statuizioni che precedono impongono, ovviamente, la reiezione anche della domanda attrice di risarcimento del danno.

Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta Reviva.



Difatti, pur non potendosi escludere che l'attrice abbia agito in sede di descrizione nella pregressa conoscenza del prodotto "il Tartarugo", in quanto già ampiamente diffuso sul mercato e tra l'altro pubblicizzato e venduto negli anni precedenti anche da due sue società satelliti (Novaservice Roma e Novaservice Firenze), sul punto è, però, opportuno rilevare come l'iniziativa cautelare assunta dall'attrice a norma dell'art. 129 CPI non sia riconducibile nel concetto di mala fede richiesto dall'art. 96 c.p.c., costituendo essa, secondo fisiologiche e normali dinamiche processuali, un'attività legittimamente prodromica rispetto al giudizio di contraffazione successivamente instaurato e finalizzata alla preventiva acquisizione della prova del predetto illecito.

Inoltre, per quanto concerne l'azione di merito, deve rilevarsi come non sia stata in alcun modo dimostrata né l'intenzione dell'attrice di agire a mero scopo denigratorio, né l'effettiva sussistenza di un danno patito dalla convenuta istante in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria *ex adverso* promossa, da considerarsi, conseguentemente, quale legittimo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio.

Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente n.r.g. 2575/2012, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

RIGETTA

le domande formulate dalla società attrice Novacart S.p.a., nonché la domanda riconvenzionale formulata, ex art. 96 c.p.c., dalla convenuta Reviva.

DICHIARA

la nullità dei brevetti italiani registrati dalla società attrice presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nn. IT 1.318.449, IT 1.326.707, IT 1.374.325.

CONDANNA

la società attrice al rimborso delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna convenuta in € 8.000,00, per compensi di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

DISPONE

la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.



Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, 22 luglio
2015.

Il Presidente est.

Dott. Giovanni Salina

