

N. R.G. 31103/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

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

dott. Silvia Giani Presidente e

Relatore

dott. Idamaria Chieffo Giudice

dott. Vincenzo Carni' Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **31103/2022** promossa da:

SP. (C.F. PL7811861679XX), con il patrocinio dell'avv.

ATTRICE

contro

- SOCIETA' PER AZIONI



O
CONVENUTA

OGGETTO: Nullità e contraffazione di Brevetto Europeo

CONCLUSIONI

Per **SP Z.O.O**

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, previa acquisizione al fascicolo d’ufficio del fascicolo relativo al giudizio cautelare n. R.G. 35671/2021 – Dott. Claudio Marangoni, così giudicare:

NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare che la nullità, totale o parziale, della frazione italiana del brevetto europeo EP di titolarità di S.p.A., in quanto è priva dei requisiti di validità, anche solo parzialmente;
2. Accertare e dichiarare che i prodotti denominati UP, AIR e UP di non interferiscono con l’ambito di protezione del brevetto della convenuta e/o la loro produzione e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione non costituisca atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.;
3. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emanando provvedimento, per due volte e con caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e sulla rivista "Io e il mio bambino", a cura dell’attrice e a spese della convenuta, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
4. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emanando provvedimento sulla home page del sito web dell’attrice (www. it) , entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, per un periodo di 30 giorni consecutivi, con dimensione dei caratteri doppi a rispetto alle altre diciture presenti sulla stessa home page.



IN VIA ISTRUTTORIA.

Disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico -brevettuale limitatamente alla porzione del brevetto della convenuta ritenuta valida in sede cautelare e/o sulla non interferenza dei prodotti dell'attrice con le eventuali porzioni del brevetto della convenuta ritenute valide nel presente giudizio e, ove ritenuta, sulla non sussistenza della concorrenza sleale per imitazione servile. Respingere la richiesta avversaria di rinnovamento della CTU con la nomina di un CTU diverso da quello nominato dal Giudice nella fase cautelare, in quanto ultronea, esplorativa ed antieconomica, nonché infondata, avendo la CTU della fase cautelare risposto esaustivamente al quesito formulato dal Giudice.

Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15% dell'importo dei compensi (ex art. 2 del D.M. 55/2014), ed oltre ad IVA 22% e C.P.A. 4%”.

*

Per S.p.A.

Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:

In via principale, Respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In via riconvenzionale

1. Accertare e dichiarare che la condotta di parte attrice, come descritta nella comparsa di costituzione e risposta, costituisce contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo N. _____ di titolarità della convenuta, nonché concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 3 c.c.;

2. Inibire all'attrice la produzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione sul territorio italiano delle culle _____ UP”, AIR” e _____ UP”;

3. Ordinare all'attrice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'emananda sentenza, il ritiro dal commercio di tutti i suddetti prodotti già



distribuiti sul territorio italiano, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, inclusi terzi rivenditori all'ingrosso e al dettaglio (in negozi fisici così come via ecommerce);

4. Disporre la distruzione, a spese di parte attrice, di tutti i suddetti prodotti che si trovino ancora presso la propria sede, magazzini o altri locali di proprietà, nonché di quelli eventualmente ritirati dal commercio, autorizzando un rappresentante della convenuta ed i suoi difensori ad assistere alle operazioni di distruzione;

5. Fissare a carico dell'attrice una penale pari a 5.000,00 Euro – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e pari a 1.000,00 Euro – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni prodotto reperito sul mercato in violazione della sentenza;

6. Condannare l'attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla convenuta a titolo di mancato guadagno, in misura non inferiore al 10% dei ricavi conseguiti in seguito alla vendita dei prodotti contestati fino alla cessazione della commercializzazione - con accoglimento delle istanze istruttorie sotto riportate e rimessione della causa al Giudice Istruttore - o, in subordine, per l'importo determinato in via equitativa dal Tribunale, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

7. Condannare l'attrice alla retroversione del margine operativo lordo conseguito dalla vendita dei prodotti contestati fino alla cessazione della commercializzazione, nella misura in cui tale somma ecceda il mancato guadagno della convenuta, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con accoglimento delle istanze istruttorie sotto riportate e rimessione della causa al Giudice Istruttore;

8. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per due volte e con caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e sulla rivista "Io e il mio bambino",



nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della pronuncia, a cura e spese dell'attrice, con diritto della convenuta, in caso d'inottemperanza, a procedere a sua cura e successivamente ottenere dall'attrice il rimborso delle spese anticipate;

9. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza sulla home page italiana del sito web www.com, entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento, per un periodo di 30 giorni consecutivi, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti sulla stessa home page;

10. Condannare l'attrice alla refusione alla convenuta di compensi e spese legali per il presente giudizio e per il procedimento cautelare ante causam, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione delle spese già corrisposte all'attrice in esecuzione dell'ordinanza cautelare;

In via istruttoria

1. Disporre l'esibizione di tutta la documentazione fiscale e contabile dell'attrice, in relazione ai prodotti contestati, necessaria al fine di determinare i ricavi e il margine operativo lordo derivante dalla vendita di tali prodotti (ivi compresi ordini, fatture clienti e fornitori e relative bolle, libri IVA acquisti e vendite);

2. Disporre una CTU contabile volta a quantificare il margine operativo lordo conseguito dalla vendita dei prodotti contestati.

MOTIVAZIONE

Il procedimento cautelare

1. Il presente giudizio di merito, promosso dalla società [.....](#) SP. è stato instaurato successivamente alla proposizione da parte della società [.....](#) S.P.A del procedimento cautelare proposto *ante causam* (R.G. n. 35671/2021), volto ad ottenere l'inibitoria della produzione, offerta in vendita, commercializzazione e pubblicizzazione delle culle [.....](#) UP",



AIR” e UP” prodotte da nonché il sequestro dei prodotti contestati, per contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP’ di titolarità di S.P.A e per concorrenza sleale ex art. 2598 n 1 e n 3 c.c.

Nell’ambito del procedimento cautelare *ante causam* è stata espletata CTU, volta a verificare la validità del brevetto e la sua contraffazione da parte dei prodotti in contestazione commercializzati da con la formulazione del seguente quesito: “dica il CTU, esaminati gli atti di causa e i documenti che le parti eventualmente produrranno nel corso delle operazioni peritali, se la frazione italiana del brevetto EP di cui parte ricorrente è titolare presentasse all’epoca del suo deposito i presupposti di validità stabiliti dalla legge, avuto riguardo ai motivi di nullità formulati da parte resistente; dica altresì in ogni caso se i prodotti di parte resistente denominati UP, AIR e UP possono ritenersi in tutto o in parte interferenti con una o più delle rivendicazioni del menzionato brevetto”.

In data 30.04.2022 il CTU ha depositato, nel procedimento cautelare, la relazione peritale, così concludendo: “In vista della tecnica nota prodotta agli atti - in parte diversa da quella considerata dalla divisione di esame dell'Ufficio Europeo - la frazione italiana del brevetto EP soddisfa i requisiti di validità secondo il c.p.i. solo in relazione alle rivendicazioni 3 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 3), mentre le rivendicazioni No 1 e 2 non presentano i presupposti di validità stabiliti dalla legge con riferimento ai motivi di nullità sollevati dalla resistente. In ogni caso i prodotti di parte resistente denominati UP, AIR e UP possono ritenersi interferenti con le rivendicazioni No 1 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 1) del menzionato brevetto, ma non con le rivendicazioni No 2 e 3)”.

In data 27.06.2022, il Giudice allora designato, tenendo conto dell’esito della CTU, ha rigettato il ricorso cautelare proposto da S.p.A.



Il giudizio di merito

2. Con atto notificato il 27/07/2022, la società SP. ha citato in giudizio S.P.A., chiedendo l'accertamento della nullità, totale o parziale, della frazione italiana del brevetto Europeo EP di titolarità della convenuta, nonché l'accertamento negativo della contraffazione del brevetto da parte dei prodotti, da essa commercializzati, UP, AIR e UP e della violazione di concorrenza sleale ad essa contestata dalla controparte.

3. Con comparsa depositata il 25.11.2022, la società S.p.A. si è costituita nel presente giudizio di merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della contraffazione da parte dell'attrice della frazione italiana del Brevetto europeo n. di titolarità della convenuta, nonché l'accertamento degli atti di concorrenza sleale, ex art. 2598, n. 1 e 3 c.c., perpetrati ai suoi danni, con inibitoria emessa nei confronti della dalla produzione, offerta in vendita, commercializzazione sul territorio italiano delle culle UP", AIR" e UP", nonché il ritiro dal commercio di tutti i suddetti prodotti già distribuiti sul territorio italiano e la loro distruzione, a spese di parte attrice, con fissazione, a carico dell'attrice, di una penale, e con condanna di al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta e alla rifusione delle spese processuali relative anche al procedimento cautelare *ante causam*.

4. All'udienza del 15.12.2022, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice allora designato ha assegnato i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie e ha fissato l'udienza del 22.3.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.

La causa è stata istruita dal giudice allora designato con espletamento di CTU brevettuale, formulando il seguente quesito: "dica il CTU, esaminati gli atti di causa e i documenti che le parti eventualmente produrranno nel corso delle



operazioni peritali, se la frazione italiana del brevetto EP di cui parte ricorrente è titolare presentasse all'epoca del suo deposito i presupposti di validità stabiliti dalla legge, avuto riguardo ai motivi di nullità formulati da parte attrice; dica altresì in ogni caso se i prodotti di parte resistente denominati UP, AIR e UP possono ritenersi in tutto o in parte interferenti con una o più delle rivendicazioni del menzionato brevetto”.

La consulenza tecnica d'ufficio è stata depositata il 22.04.2024 e così ha concluso:

- “la rivendicazione n. 1 è priva del requisito della novità ex art. 46 c.p.i. in vista di D11;
- qualora non si concordi sul fatto che D11 sia leggibile nella rivendicazione principale, perchè non ha un telaio interamente astiforme, la rivendicazione No 1 è priva del requisito di livello inventivo ex art. 48 c.p.i. in vista della banale combinazione di D7 con D11 (rispetto al problema tecnico della porzione di parete abbattibile) e con D4bis (rispetto al problema tecnico della regolabilità in altezza del telaio) oppure ancora della banale combinazione di D11 con D12/D13;
- la rivendicazione n. 2 è priva del requisito del livello inventivo ex art. 48 c.p.i. in vista dell'ulteriore banale combinazione con D10 (rispetto al problema di accostare le gambe della culla al letto parentale);
- le rivendicazioni n. 3 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 3) sono dotate dei requisiti di brevettabilità;
- la frazione italiana del brevetto EP soddisfa i requisiti di validità secondo il c.p.i. solo in relazione alle rivendicazioni n. 3 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 3), mentre le rivendicazioni n. 1 e 2 non presentano i presupposti di validità stabiliti dalla legge con riferimento ai motivi di nullità sollevati dall'attrice.



In ogni caso, i prodotti di parte attrice denominati UP, AIR e

UP possono ritenersi interferenti con le rivendicazioni n. 1 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 1) del menzionato brevetto, ma non con le rivendicazioni n. 2 e 3”.

Il CTU ha confermato, successivamente alle osservazioni delle parti (in particolare della convenuta), le conclusioni rese nella relazione 11/3/2024, secondo cui:

“la rivendicazione n.1 è priva del requisito della novità ex art. 46 c.p.i. e le rivendicazioni n.1 e 2 sono anche prive del requisito del livello inventivo ex art. 48 c.p.i.

Pertanto, la frazione italiana del brevetto EP soddisfa i requisiti di validità secondo il c.p.i. solo in relazione alle rivendicazioni n.3 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 3), mentre le rivendicazioni n.1 e 2 non presentano i presupposti di validità stabiliti dalla legge con riferimento ai motivi di nullità sollevati dall'attrice.

In ogni caso i prodotti di parte attrice denominati UP, AIR e

UP possono ritenersi interferenti con le rivendicazioni n.1 e 4 (nella misura in cui dipende dalla rivendicazione 1) del menzionato brevetto, ma non con le rivendicazioni n.2 e 3”.

5. All’udienza del 7.05.2024, il nuovo giudice assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza, per la precisazione delle conclusioni, del 5 giugno 2024.

In tale udienza, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

Valutazione del Tribunale

6. *Premessa.*



La società S.P.A. è titolare del brevetto Europeo EP depositato il 6.7.2015 con priorità della domanda italiana del 23.7.2014, rilasciato il 19.4.2017, convalidato in Italia il 29.6.2017 (docc. 6 e 7 att.).

L'oggetto di EP'973 è una culla (a marchio denominata per neonati, configurata per essere accostata al letto ove riposa un adulto a cui è affidato l'accudimento del neonato.

La culla dispone di una parete o sponda parzialmente distaccabile e ribaltabile - dal lato che viene accostato al letto dell'adulto - così da consentire un comodo accesso all'interno della culla anche da un piano del letto, senza dover scavalcare la sponda stessa. La sponda, costruita di tessuto morbido e flessibile, presenta una porzione inferiore fissa, che rimane in posizione ed evita la fuoriuscita accidentale del neonato per rotolamento ed una porzione distaccabile, che può essere ribaltata in basso per dare accesso all'interno della culla.

Come risulta dalla descrizione del titolo della privativa, il problema tecnico che si intende superare è connesso con l'esigenza di trattenere il neonato da cadute accidentali, se la parte inferiore fissa della sponda - fatta di materiale flessibile - dovesse parzialmente cedere sotto la pressione del neonato.

Il brevetto EP'973 è stato oggetto di approfondite relazioni peritali, sia nell'ambito del procedimento cautelare *ante causam* promosso da S.p.A., sia nel presente giudizio di merito promosso da SP. nei confronti di S.p.A.

All'esito degli accertamenti peritali, il CTU ha motivatamente concluso per la mancanza dei requisiti di brevettabilità delle rivendicazioni nn. 1 e 2 della frazione italiana del brevetto EP'973 e per la validità delle sole rivendicazioni dipendenti nn. 3 e 4 (quest'ultima nella misura in cui dipende dalla rivendicazione n. 3), nonché per la carenza di contraffazione delle



rivendicazioni 2 e 3 da parte dei prodotti commercializzati da (vedi *supra* § 4, nonché *infra*).

7. La domanda di nullità della frazione italiana di EP

7.1. Il tribunale ritiene che la domanda di nullità della frazione italiana del brevetto EP'973, di cui parte convenuta è titolare, sia parzialmente fondata, essendo accertato all'esito del giudizio che essa è parzialmente invalida.

Per il vaglio di tale domanda, deve valutarsi se, all'epoca del deposito della domanda, sussistessero i presupposti di validità stabiliti dalla legge, con particolare riferimento ai requisiti della novità e dell'originalità.

7.2. *La novità.* L'esame della novità si svolge confrontando l'invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l'invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.

Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall'esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell'altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell'informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.

7.3. *L'altezza inventiva.* Un'invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI e art. 56 EPC 2000). Ai fini dell'analisi del requisito di attività inventiva, è necessario determinare la "tecnica anteriore più vicina" - individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata,



selezionando le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere (“*problem and solution approach*”) e, individuate le competenze dell’esperto del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa. In questi ristretti confini può combinare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità quando e purché, alla data di deposito della privativa, sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (*not simply could, but would*).

Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.

Il giudizio di originalità del brevetto deve quindi essere effettuato mediante le seguenti operazioni:

- individuazione del tecnico esperto del ramo;
- determinazione del “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere;



- verifica della “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame;

- valutazione se il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata.

-verifica se l'esperto, visto lo stato della tecnica, sarebbe in grado di suggerire lui stesso le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato raggiunto dall'invenzione rivendicata.

8. Il brevetto EP'973

8.1. Il Brevetto EP'973 consta di n. 4 rivendicazioni, una rivendicazione indipendente di prodotto (la rivendicazione 1) e tre rivendicazioni dipendenti (2,3, e 4) che vengono di seguito riportate (cfr. Docc. 6 e 7 SP

1) Culla per neonati, a pianta sostanzialmente rettangolare, con un fondo (5) provvisto di materassino avente uno spessore convenzionale e con pareti perimetrali (1,2,3,4) realizzate in materiale flessibile, detto fondo (5) e dette pareti (1,2,3,4) essendo sostenuti da un telaio (10) composto da elementi astiformi, in cui, almeno una delle pareti perimetrali (4) a maggior sviluppo longitudinale comprende una porzione (6) distaccabile dalle pareti adiacenti (1,3) e ribaltabile verso l'esterno della culla sulla stessa parete (4) piegandosi attorno una linea (7) sostanzialmente parallela al piano di fondo (5) della culla, detta culla comprendendo inoltre organi di sostegno (11, 12) di detto telaio (10), del fondo (5) e delle pareti (1,2,3,4) configurabili per aumentare e/o diminuire la distanza del fondo (5) dal suolo, ulteriori elementi astiformi (19, 20) collegati con detti organi di sostegno (11, 12) sostenendo il fondo (5) della culla, detta linea (7), attorno alla quale avviene



il ribaltamento della detta porzione (6) di parete essendo distanziata dal piano di fondo (5) della culla con la formazione di una porzione fissa (9) di parete, detto telaio (10) di sostegno del fondo (5) e delle pareti (1,2,3,4) della culla comprendendo almeno un elemento astiforme (21) che si estende nella detta porzione fissa (9) della parete (4) provvista di porzione (6) distaccabile e ribaltabile, caratterizzata dal fatto che detto elemento astiforme (21) che si estende nella detta porzione fissa (9) comprende una coppia di tratti contrapposti (22) che si estendono lungo l'altezza che detta porzione fissa (9) presenta rispetto al piano del fondo (5) della culla ed almeno un tratto (23) che si estende per almeno un tratto centrale della lunghezza di detta porzione fissa (9) di parete e sostanzialmente parallelo alla linea di piegatura (7).

2) Culla per neonati secondo la rivendicazione 1, caratterizzato per il fatto che detti organi di sostegno (11,12) comprendono una coppia di colonne verticali di sostegno della culla, dette colonne essendo conformate secondo una T rovesciata, l'asta trasversale (13,14) della T costituendo la base di appoggio delle colonne, le estremità di ciascuna asta trasversale della T, sottostante alla parete (4) della culla provvista di porzione (6) di parete distaccabile e ribaltabile, essendo provviste di un tratto (13a,14a) pieghevole ad angolo rispetto all'asta stessa.

3) Culla per neonati secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1 o 2, caratterizzata per il fatto che detto telaio (10) di sostegno del fondo (5) e delle pareti (1,2,3,4) della culla comprende elementi astiformi (15,16,17,18) impegnati con il bordo delle dette pareti perimetrali, l'elemento astiforme (18) impegnato con il bordo (4a) della parete provvista di porzione (6) distaccabile e ribaltabile, essendo separabile dagli elementi astiformi impegnati (15,16) con le altre pareti perimetrali ed agganciabile alle dette colonne (11,12) quando la detta porzione (6) distaccabile e ribaltabile è in posizione ribaltata.



4) *Culla per neonati secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 3, in cui il materiale flessibile con cui sono realizzate le dette pareti perimetrali (1,2,3,4) della culla è un materiale tessile con imbottitura*”.

8.2. Nel caso di specie, la società _____ ha contestato la validità del brevetto EP’973, producendo numerose anteriorità idonee a privare dei requisiti di validità il brevetto in esame.

A sostegno della domanda di nullità del brevetto EP _____ ha richiamato gli esiti della CTU espletata nel procedimento cautelare (e reiterata nel presente giudizio di merito).

8.3. La società _____ S.p.A., nel contestare la domanda d’invalidità del brevetto, ha argomentato che le conclusioni del CTU, con riguardo all’insussistenza del requisito di attività inventiva della rivendicazione 1, sia inficiata da un approccio sommario, frutto di un’analisi *ex post facto*, senza applicare il cosiddetto *problem and solution approach* seguito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti.

Secondo la prospettazione della convenuta, l’interpretazione *ex post facto* del contenuto dell’anteriorità, denominata nella consulenza tecnica d’ufficio “D11”, avrebbe condotto il CTU all’errata conclusione della mancanza dei requisiti di validità della rivendicazione 1. Tale anteriorità non avrebbe efficacia distruttiva in quanto, secondo la convenuta, sarebbe carente degli insegnamenti che possano portare un tecnico esperto del settore alle caratteristiche rivendicate senza esercitare un passo inventivo.

La rivendicazione 1 sarebbe comunque provvista dei requisiti di validità rispetto a qualsiasi combinazione dei documenti anteriori in quanto nessuno di essi descriverebbe o suggerirebbe quantomeno la parte caratterizzante della rivendicazione 1.

8.4. Ritiene il giudicante che la conclusione del CTU, concernente la mancanza di attività inventiva della rivendicazione indipendente 1, sia il risultato di un’approfondita attività di analisi delle numerose anteriorità



prodotte, condotta in applicazione dei principii del *problem-solution approach* e della *closest prior art*.

9. *Le risultanze della CTU, con particolare riguardo all'altezza inventiva.*

Il CTU, dopo avere preso in esame i numerosi documenti di tecnica nota, espressamente individuati nella consulenza e avere rilevato che alcuni di essi sono particolarmente vicini all'invenzione di cui al brevetto in oggetto - tali essendo, in particolare, le anteriorità denominate "D7" e "D11"-, ha ritenuto che, alla luce delle numerose anteriorità e della loro vicinanza rispetto a quella da esaminare, la rivendicazione principale 1 non fosse inventiva rispetto alla combinazione degli insegnamenti dei documenti di tecnica nota; e ciò sia che si consideri come "*closest prior art*" "D 7" sia che si consideri tale "D 11". La combinazione delle dette anteriorità o la combinazione di una di queste con altre anteriorità -D7 con D11 o D11 con D7 o D11 con D12 o ancora con D13 (v., CTU p. 53 e ss). Infatti, la soluzione definita nella rivendicazione principale di EP 973 è derivabile senza sforzo inventivo da un tecnico del settore che combini banalmente tali anteriorità. In particolare, il tecnico del settore avrebbe trovato senz'altro gli incentivi a combinare "banalmente" gli insegnamenti delle anteriorità sopra indicate (si veda CTU, in particolare, pagg. 56 e ss.)

Quanto alle rivendicazioni dipendenti, ha poi concluso che anche la rivendicazione dipendente 2 non fosse inventiva rispetto alla combinazione D4bis+D11+D10.

Il CTU ha ritenuto che la rivendicazione dipendente 3 fosse inventiva, ma solo in quanto dipenda dalla rivendicazione 1 e 2 e che la rivendicazione dipendente 4 non fosse di per sé inventiva, ma lo fosse solamente se considerata in combinazione con la rivendicazione 3, ritenuta inventiva.

In relazione al requisito dell'altezza inventiva *ex art. 48 c.p.i.*, il CTU ha ritenuto che la soluzione definita nella rivendicazione principale di EP'973 sia



“derivabile senza sforzo inventivo da un tecnico del settore che dovesse banalmente combinare D7 con D11.

In particolare, per quanto rileva anche alla luce delle censure sollevate dalla convenuta, il CTU ha testualmente concluso quanto segue: *“La rivendicazione principale definisce una struttura di riferimento leggibile in D7, salvo per (i) la regolabilità in altezza dei sostegni e (ii) la parte caratterizzante della rivendicazione. Ora, queste due caratteristiche non sono interdipendenti e forniscono risposta a due problemi tecnici distinti: da una parte, come adattare l'altezza del fondo della culla di D7 alla misura del letto affiancato e, dall'altra, come rendere maggiormente efficace questa configurazione abbattibile e particolarmente - nell'ottica indicata a pag. 2 del testo brevettuale - di <<escludere il pericolo che, una volta ribaltata la porzione di parete, il neonato, possa cadere nello spazio, seppure ristretto, esistente tra la culla ed il fianco del letto dell'adulto che lo sta accudendo>>”.*

L'apporto inventivo delle due caratteristiche può quindi essere analizzato in modo autonomo, sempre coerentemente con la dottrina del 'problem-solution approach'. Rispetto al primo problema tecnico, il tecnico del settore avrebbe naturalmente trovato una ovvia risposta in D4bis, ad esempio, visto che affronta il medesimo problema tecnico proponendo di inserire organi di sostegno regolabili telescopicamente nel telaio di sostegno.

Di fronte al secondo problema tecnico, un tecnico del settore avrebbe immediatamente (would) raccolto gli insegnamenti di D11 (che affronta gli stessi problemi generali, prevede anch'esso una configurazione di culla con telaio astiforme avente organi di sostegno regolabili in altezza e non offre un ingombro tra la parete di accesso ed il letto parentale) e lo avrebbe banalmente applicato a D7, pervenendo alla soluzione della rivendicazione n.1.



In particolare, il tecnico del settore avrebbe facilmente raccolto lo spunto del sistema di parete distaccabile rinvenibile in D11, per applicarlo a D7, perché in quest'ultimo già si proponevano esplicitamente svariate forme alternative di parete distaccabile e abbattibile [...].

Dunque, il tecnico del settore avrebbe banalmente e naturalmente optato per sostituire ad una delle varie versioni alternative di parete frontale con porzione fissa e porzione abbattibile, la struttura di contenimento di D11, maggiormente adatta a conseguire soluzione al problema tecnico individuato.

Allo stesso tempo, la combinazione con gli organi di sostegno regolabili di D4bis sarebbe rimasta percorribile e coerente con l'ulteriore combinazione con D11, in cui si indica espressamente che la culla è regolabile per essere accostata al letto parentale e la parete ribaltabile consente di accudire con sicurezza il neonato all'interno della culla.

Il tecnico del settore avrebbe quindi trovato degli incentivi a combinare la soluzione di D11 alla culla di D7, prevedendo quindi le gambe di sostegno regolabili in altezza per regolare l'altezza del materasso a quella del letto parentale ed una sponda ribaltabile con un proprio telaio astiforme inserito nella parete fissa, ossia <<un elemento astiforme che si estende nella detta porzione fissa e che comprende una coppia di tratti contrapposti che si estendono lungo l'altezza che detta porzione fissa presenta rispetto al piano del fondo della culla ed almeno un tratto che si estende per almeno un tratto centrale della lunghezza di detta porzione fissa di parete e sostanzialmente parallelo alla linea di piegatura>> esattamente come definito in termini essenziali nella parte caratterizzante (caratteristica (I)) della rivendicazione n.1. (cfr. pagg. 53-56 della relazione tecnica).

Il CTU ha quindi precisato che “allo stesso risultato di mancanza di livello inventivo si possa pervenire individuando D11 come documento di tecnica nota più vicina; il contenuto di D11 - in particolare con le varianti precisate



nella descrizione - presenta sostanzialmente tutte le caratteristiche della rivendicazione principale.

Un tecnico del settore di fronte a D11 avrebbe allora individuato come problema tecnico oggettivo quello di fornire un telaio più leggero e stabile.

Di fronte a tale problema, avendo ben in mente (perchè detto espressamente in D11) che le pareti laterali di D11 possano essere formate da elementi configurati in modo anulare con aperture chiuse da elementi tessili flessibili, avrebbe trovato immediatamente spunto da D7 [...].

Ad un'analogia conclusione, di carenza di livello inventivo, si può giungere a partire dai documenti D12 o D13.

Questi documenti divulgano infatti tutte le caratteristiche della rivendicazione principale salvo la parte caratterizzante.

Il problema tecnico oggettivo individuabile in D12 è quello di fornire una culla con una configurazione perfezionata, in cui la porzione di parete distaccabile sia gestibile più comodamente, garantendo la sicurezza al neonato. Un tecnico del settore avrebbe individuato nella configurazione di D11 la soluzione ovvia al medesimo problema ed avrebbe trasferito, direttamente e senza alcuna complicazione, gli elementi astiformi della parete distaccabile ed abbattibile di D11 in D12, al posto delle due corrispondenti aste (35) e (48).

Ha altresì rilevato che “alla rivendicazione n. 1 si sarebbe dunque pervenuti senza livello inventivo dalla combinazione di D11 su D12 o D13” (cfr. pagg. 57 e 58 della relazione tecnica);

Con riferimento alla rivendicazione dipendente n. 2, il CTU ha rilevato che “alla soluzione della rivendicazione n. 2 un tecnico del settore sarebbe pervenuto senza sforzo inventivo dalla banale combinazione, ad esempio, di D11 con D7, in ulteriore combinazione con l'insegnamento derivabile da D10, che suggeriva esplicitamente quella modalità costruttiva peculiare delle gambe di supporto” (cfr. pag. 61CTU).



Passando all'esame della rivendicazione 3, caratterizzata dalla configurazione della parete abbattibile, in relazione alla specifica configurazione degli organi di sostegno, in ciò determinando quella relazione funzionale che lega alcune caratteristiche della rivendicazione principale con le caratteristiche degli organi di sostegno astrattamente introdotti nella rivendicazione n.2, il consulente, chiarito che la detta rivendicazione dipende sia dalla rivendicazione n.1 che dalla rivendicazione n.2, dove è introdotta e definita la "coppia di colonne verticali di sostegno della culla, ha concluso che: *“sebbene la specifica caratterizzazione introdotta con la rivendicazione n.3, enucleata di per sé, sia già prevista nella soluzione visibile in D10, si ritiene che la costruzione complessiva definita dalla combinazione delle prime tre rivendicazioni non sia derivabile in modo ovvio da alcuno dei documenti anteriori”* (cfr. pagg. 62 – 62 CTU).

Da ultimo, con riguardo alla rivendicazione 4, che specifica semplicemente che il materiale flessibile delle pareti *“è un materiale tessile con imbottitura”*, il CTU ha affermato che la rivendicazione n. 4 fosse una scelta progettuale banale, alla portata di un qualsiasi tecnico del settore e anche parte di quella generale conoscenza del settore (*“common general knowledge”*), che richiede la presenza di materiali imbottiti in una culla per neonato. Tale rivendicazione, pertanto, *“non contiene materia sufficiente a riconoscere un livello inventivo e dunque rispetta i requisiti di cui all'art. 48 c.p.i. solo nella misura in cui dipenda da una rivendicazione (ossia la n.3) che già soddisfa tali requisiti”* (cfr. pag. 65 CTU).

10. La parziale nullità del brevetto

Alla luce di tali rilievi, ritiene il giudicante che il brevetto in oggetto sia parzialmente nullo. Le conclusioni del CTU sono il risultato di un accurato ed approfondito esame delle anteriorità, avvenuto applicando i principii elaborati per la valutazione della sussistenza dei requisiti di validità e, in particolare, applicando il metodo del *Problem and Solution Approach*. Nel caso di



specie, il CTU ha individuato, ai fini della verifica dell'esistenza dell'attività inventiva, numerose anteriorità di cui più di una costituisce, per il tecnico medio, il miglior punto di partenza per procedere alla soluzione del problema tecnico risolto dall'invenzione e ha verificato che, partendo da esse, il tecnico medio sarebbe necessariamente pervenuto alla soluzione raggiunta dall'invenzione.

Come emerge chiaramente dall'esame della consulenza tecnica depositata nel giudizio di merito, il CTU ha adottato e ben applicato il metodo "*problem – solution approach*" (in particolare, si vedano pagine 54-59 CTU).

Il Ctu ha analizzato le anteriorità prodotte e ha applicato il metodo del *problem - solution approach*, così procedendo:

- ha individuato la *closest prior art* o documento di tecnica nota più rilevante (nel caso di specie, i documenti D7 e D11);
- ha individuato il problema tecnico oggettivo a fronte degli insegnamenti dei documenti di tecnica nota (impedire l'accidentale caduta del neonato);
- sulla base dell'arte nota più vicina (*recte*, dei documenti di arte nota più vicini) ha concluso che il tecnico del settore avrebbe certamente combinato gli insegnamenti derivanti dai documenti di tecnica nota per giungere senza sforzo alla soluzione rivendicata nel brevetto di titolarità della convenuta

La società convenuta ha censurato l'individuazione dell'anteriorità "D11" come arte nota più vicina, invocando una decisione del Tribunale polacco.

Tale argomentazione, tuttavia, non è dirimente, non solo perché tale decisione non può avere di per sé valenza probatoria, non essendo neppure noto se sia definitiva, ma anche tenendo conto che è documentato e pacifico che i documenti di tecnica nota presi in esame nel giudizio polacco non sono i medesimi che sono stati considerati nel presente giudizio.

Infatti, dall'esame della decisione prodotta dalla convenuta risulta che il giudice polacco non ha tenuto in considerazione alcune anteriorità (tra le



quali, a quanto sembra, la rilevante anteriorità D7) sia “*in quanto non è stata fornita la traduzione completa di questi documenti*” (cfr. doc 24) sia perché non erano state prodotte da _____ in quel giudizio, ma solo nel presente giudizio (D12 (CA2480706C) e D13 (CN2514732Y).

Il CTU, nel rispondere alle osservazioni della convenuta, ha evidenziato tale profilo, rilevando che il procedimento polacco, per ragioni formali, non ha considerato, per l'apprezzamento del livello inventivo, alcuni documenti importanti, tra cui proprio il documento D7, di particolare rilievo, per essere stato considerato documento di tecnica nota più vicino “anche nella procedura di esame europeo” e ciò per la mancanza di traduzione (cfr. CTU pag. 7 della relazione peritale finale del 22.04.2024 e p 59-60 relazione CTU dell’11 marzo 24). Il CTU ha altresì argomentato che, per quanto riguarda l’anteriorità “D11”, il tribunale polacco non ha considerato l’insegnamento esplicito risultante dalla descrizione.

In conclusione, le argomentazioni della convenuta non sono idonee a inficiare le risultanze della CTU (*recte*, delle CTU espletate nel procedimento cautelare e nel presente giudizio).

Pertanto, la frazione italiana del brevetto europeo EP _____ di titolarità di _____ S.p.A., è parzialmente invalida *ex art. 76 comma 2 CPI*, essendo tali la rivendicazione indipendente 1 e la rivendicazione dipendente 2 (cfr. Cass. 3339/2022).

11. *La contraffazione del brevetto*

11.1. La nullità parziale e non totale del brevetto impone la necessità di passare al vaglio anche le domande di accertamento positivo e negativo della contraffazione, rispettivamente proposte dalla convenuta e dall’attrice.

11.2. Dalla valutazione comparativa delle caratteristiche dei prodotti commercializzati dall’attrice (culle _____ UP, _____ AIR e _____ UP di _____) con il brevetto, il CTU ha concluso che:

- le culle interferiscono con la rivendicazione principale 1 del brevetto;



- le culle non interferiscono con la rivendicazione dipendente 2 del brevetto;
- le culle non interferiscono con la rivendicazione dipendente 3 del brevetto;
- le culle interferiscono con la rivendicazione dipendente 4 del brevetto, solo in quanto dipendente da quella principale, considerato che nei prodotti dell'attrice *"il materiale flessibile con cui sono realizzate le pareti perimetrali della culla è un materiale tessile con imbottitura."* (CTU pagg. 66 – 74).

11.3. Ciò ricordato, la domanda di accertamento della contraffazione deve essere rigettata e, viceversa, accolta quella di accertamento negativo, per le seguenti ragioni.

La nullità della rivendicazione principale 1 determina, di per sé, l'irrelevanza della (pur riscontrata) interferenza con tale rivendicazione, mancando la valida privativa.

Quanto alla rivendicazione dipendente 2, alla considerazione sopra svolta, concernente l'invalidità della detta rivendicazione, si affianca quella della riscontrata mancanza di contraffazione da parte dei beni prodotti dall'attrice.

In relazione alla rivendicazione 3 del brevetto, che prevede che "la porzione superiore del telaio della porzione ribaltabile, che forma il bordo perimetrale superiore quando la parete è eretta, vada a congiungersi con le colonne delle gambe di supporto quando la porzione di parete abbattibile è in posizione ribaltata", non è stata accertata alcuna interferenza.

La circostanza che nessuno dei prodotti contestati riproduca l'insegnamento contenuto nella rivendicazione dipendente 3 del brevetto è, dunque, dirimente. Nei prodotti dell'attrice, infatti, l'elemento astiforme impegnato con il bordo della parete provvista di porzione distaccabile e ribaltabile, che è separabile dagli elementi astiformi impegnati con le pareti perimetrali adiacenti, non viene agganciato "alle colonne (11,12) quando la porzione (6) distaccabile e ribaltabile è in posizione ribaltata" (cfr. CTU pagg. 72 e ss.).



Quanto alla rivendicazione 4, che specifica semplicemente che il materiale flessibile delle pareti "è un materiale tessile con imbottitura", il CTU ha concluso che "anche alla luce dei vari esempi mostrati nella tecnica nota, in particolare D10 e D11, essa rappresenta "una scelta progettuale banale, alla portata di un qualsiasi tecnico del settore e anche parte di quella generale conoscenza del settore (common general knowledge) che richiede la presenza di materiali imbottiti in una culla per neonato". Pertanto, la rivendicazione n.4 "non contiene materia sufficiente a riconoscere un livello inventivo" ed è valida esclusivamente in quanto dipenda dalla rivendicazione n. 3.

Poiché, nel caso di specie, alcuna interferenza sussiste con riguardo alla rivendicazione 3, nessun rilievo ha la ripresa di tale caratteristica (materiale tessile con imbottitura) che, di per sé, è priva di alcuna originalità.

12. La concorrenza sleale

12.1. S.p.A. ha allegato che "i Prodotti Contestati (UP", AIR" e UP" prodotti da costituiscono anche una palese imitazione servile della culla affermando che la culla di sua titolarità, fosse conosciuta e apprezzata sul mercato, anche a mezzo di intensa pubblicità presso i punti vendita e sui canali di comunicazione di massa e ha altresì allegato la perpetrazione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c., affermando che avesse "sfruttato indebitamente l'enorme successo raggiunto sul mercato da approfittandosi del frutto dello sforzo creativo e degli investimenti pubblicitari sostenuti dalla convenuta".

12.2. SP si è difesa, deducendo che:

- non ha fornito alcuna prova della sussistenza di forme individualizzanti e riconoscibili sul mercato e neppure delle affermazioni secondo le quali "i prodotti di costituiscono una palese imitazione servile; - il modello di culla è diffusamente conosciuto e apprezzato sul mercato; - la culla si è immediatamente affermata sul mercato



per la sua estrema originalità; - qualsiasi consumatore assocerebbe i prodotti di al prodotto di (cfr. pag. 43 comparsa di costituzione e risposta);

- la convenuta ha invece fornito prova documentale che sul mercato erano presenti culle dalle quali desumere l'assenza di caratteristiche individualizzanti della culla di

- tutte le caratteristiche delle culle riportate sono funzionali (ossia permettono di posizionare la culla di fianco al letto del genitore, in battuta contro il letto, abbattere una delle pareti laterali della culla, in particolare verso l'esterno, con una porzione che resta comunque verticale per delimitare la culla, come una spalliera). La caratteristica ritenuta caratterizzante il prodotto di (ossia l'elemento astiforme, il quale assicura la ritenuta del neonato nella culla), non è visibile ai consumatori, perché rimane nascosta nel materiale di rivestimento della culla, mentre le altre caratteristiche rivendicate sono funzionali;

-la culla oggetto del Brevetto non è nuova e/o inventiva rispetto alle soluzioni precedenti.

Con riferimento agli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., ha dedotto che non abbia provato né l'enorme successo raggiunto sul mercato, lo sforzo creativo e neppure gli investimenti pubblicitari sostenuti, precisando, quanto alla significativa differenza di prezzo prospettata dalla controparte, che *“da una mera ricerca sul noto motore di ricerca Google, utilizzando le parole chiavi “culla da affiancare al letto co sleeping prezzi”, emergono numerosi risultati corrispondenti a prodotti identici o simili a quello per cui è causa con prezzi che variano da 90 Euro a 300 Euro”* a conferma del fatto che il prezzo da essa applicato deriva da un concorso di fattori produttivi e commerciali non strettamente correlabili allo “sforzo creativo” o agli “investimenti pubblicitari sostenuti”.

12.3. Valutazione del tribunale



Come noto, in tema di concorrenza sleale confusoria, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non è integrata di per sé dalla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo da quelle che investono le caratteristiche esteriori, dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (cfr. Cass 29775/2008, 29522/2008).

La prova, e ancor prima allegazione, dei requisiti per la tutelabilità di forme riconoscibili e non funzionali contro l'imitazione servile, e specificamente della novità e della capacità distintiva, incombe su chi si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. 29522/2008; Cass. 7814 2022, Cass. 22862/2010, Cass. 9706/2024).

Qualora la concorrenza sleale venga denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità di quest'ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale" (cfr. Cass. n. 30501 del 23/11/2018).

Posto che l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile s'identifica con la sola riproduzione delle forme esteriori individualizzanti del prodotto del concorrente idonee a ricollegare il prodotto ad una data impresa, e non anche di quelle rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso, sempre che non siano coperte da tutela brevettuale, non è individualizzante la forma non visibile esteriormente (cfr. Cass 8944/2020; Cass 29755/2008).

Nel caso di specie, il tribunale osserva che:

- le caratteristiche funzionali rivendicate non sono tutelabili con la concorrenza sleale;
- le forme non visibili non possono essere "individualizzanti" e anch'esse non sono tutelabili ex art. 2598 n 1 c.c. (cfr. Cass 29775/2008);



- è documentato ed altresì pacifico che sul mercato si rinvenivano culle con forme simili (v. conclusionale p 26);

- invocando la tutela del brevetto, e genericamente la tutelabilità della forma della culla (come tutelata dalla privativa brevettuale), non ha specificamente allegato quali forme fossero distintive e quindi riconoscibili sul mercato come da essa provenienti e tantomeno ha provato, come era suo onere, che la forma esteriore della culla fosse individualizzante e riconoscibile come da essa proveniente (cfr. Cass. 29522/08).

Quanto alla concorrenza sleale parassitaria, di cui all'art. 2598 n 3 c.c., essa postula una sistematica imitazione delle iniziative della concorrente, che si traduce "in un continuo e sistematico cammino sulle orme altrui" "attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali" mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, con la conseguenza che "debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale" (Cass. n. 25607/2018).

Nel caso di specie, si è limitata ad allegare che ha sfruttato indebitamente l'enorme successo raggiunto sul mercato da approfittandosi del frutto dello sforzo creativo e degli investimenti pubblicitari sostenuti dalla convenuta", tra l'altro, senza neppure documentare gli investimenti pubblicitari effettuati.

13. *Spese del giudizio di merito.* Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore della società attrice, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto



dell'attività difensiva espletata e del valore indeterminabile della causa, di complessità elevata.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della convenuta, come già liquidate.

PQM

Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da SP. nei confronti di - SOCIETA' PER AZIONI, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta l'invalidità parziale della frazione italiana del brevetto europeo EP di titolarità di S.p.A. essendo nulle le rivendicazioni 1 e 2;
- Accerta che i prodotti denominati UP, AIR e UP di non interferiscono con il residuo ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo EP di titolarità di e che la loro produzione e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione non costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
- Rigetta le domande riconvenzionali proposte da
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in favore dell'attrice, con riguardo al presente giudizio di merito, in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese non imponibili, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come già liquidate;
- Dispone ai sensi dell'art. 122 CPI la trasmissione di copia di sentenza all'Ufficio italiano Brevetti.

Milano, deliberata nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024

Il Presidente est.



dott. Silvia Giani

