

RG. n. 35262/2015



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa – A

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice relatore ed estensore
- dott. Edmondo Tota Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 a seguito di discussione orale

tra

KONINKLIJKE PHILIPS N.V. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Brera n. 6 presso lo studio degli avv.ti Gabriele Cuonzo, Luca Trevisan e Daniela Ampollini che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione

Attrice

e

ADB – Advanced Digital Broadcast SA (anche quale incorporante per fusione di ADB



Advanced Digital Broadcast Holdings SA), ADB Italia S.r.l. (già ADB Broadband S.p.a.) e

ZAP S.p.a. in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, tutte elettivamente domiciliate in Milano, via Borgogna n. 8, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Galimberti e Edoardo Barbera che le rappresentano e difendono, giuste procure alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenute

OGGETTO: Brevetto - Contraffazione - Risarcimento del danno.

CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 18.12.2024 di seguito trascritte:

Per parte attrice:

- “1. Accertare e dichiarare, per quanto non deciso con sentenza n. 2418/2020 del 16 aprile 2020, che la produzione e la commercializzazione, in qualsiasi forma e modo - inclusi, senza limitazioni, la pubblicizzazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'immagazzinamento a tali fini - in Italia, da parte delle convenute, dei decoder, anche detti Set Top Box o STB o comunque denominati di ADB per cui è causa costituiscono contraffazione delle frazioni italiane dei brevetti di Philips EP 0 745 307 B3 e EP 0 754 393 B1, oltre che atto di concorrenza sleale ed illecito civile ai più diversi titoli ex artt. 2598 e 2043 c.c.*
- 2. Condannare le convenute in via solidale fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Philips.*
- 3. Condannare le convenute, in via solidale fra loro, alla restituzione integrale degli utili realizzati con la violazione dei diritti esclusivi di Philips, nella misura in cui detti utili eccedano il risarcimento del lucro cessante.*



4. Ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale, su *Il Corriere della Sera*, *La Repubblica* e *Il Sole 24Ore*, a cura dell'attrice ma a spese delle convenute.

5. Rigettare, per quanto non deciso con sentenza n. 2418/2020 del 16 aprile 2020, in ogni caso integralmente e nel migliore dei modi per l'attrice, ogni e qualsiasi domanda riconvenzionale delle convenute, nonché rigettare le istanze istruttorie avversarie.

6. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge.

7. In via di integrazione istruttoria, precisato che il petitum delle domande attoree è da intendersi riferito a tutti i decoder, anche detti Set Top Box o STB, di parte convenuta conformi al DVB Subtitling Standard, e quindi non limitato ai soli modelli elencati nel doc. 15 di parte attrice, ed in ogni caso avendo la Sentenza accertato la contraffazione dei brevetti di Philips per i modelli avversari identificati dai nomi commerciali riportati in Sentenza, “o comunque denominati ove recanti le medesime caratteristiche”, si chiede:

7.1. Che sia disposta nei confronti delle convenute, anche ai sensi dell'art. 121 CPI e dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di:

- tutti i bilanci aziendali, note integrative e relazioni sulla gestione, o documenti corrispondenti o analoghi, e di

- tutta la documentazione contabile, aziendale, commerciale, bancaria, o comunque rilevante, relativa alla produzione, acquisto, fornitura, commercializzazione – in qualsiasi forma e maniera, direttamente o indirettamente, tramite qualsiasi forma contrattuale inclusi senza limitazione contratti di compravendita, di appalto, di collaborazione, di partnership, o altro - dei decoder, anche detti Set Top Box o STB o comunque denominati, per cui è causa.

Detta documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e senza limitazioni:



libri magazzino o simili,

inventari,

materiale promozionale,

offerte,

ordini,

contratti,

registri IVA,

fatture,

bolle di carico,

documenti di consegna,

documenti di trasporto,

documenti doganali.

7.2. Che sia ordinato alle convenute, anche ai sensi dell'art. 121 bis CPI, di fornire – con interrogatorio formale dei rispettivi legali rappresentanti o con le modalità che verranno stabilite dal Giudice – tutte le informazioni relative a:

- nomi ed indirizzi dei fabbricanti, distributori e fornitori, grossisti e rivenditori al dettaglio, clienti, partners;

- quantità di prodotti fabbricati, realizzati o forniti, ricevuti o ordinati, consegnati, venduti;

- prezzi di acquisto pagati, costi di produzione sopportati, prezzi di vendita applicati o altre forme di remunerazione – nessuna esclusa – ricevute;

concernenti i decoder, anche detti Set Top Box o STB o comunque denominati, per cui è causa.

7.3. Si specifica espressamente che la documentazione e le informazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere relative al periodo che va dall'anno 2000 (anno di convalida in Italia dei



brevetti per cui è causa), o dalla data di inizio dell'attività delle convenute ove successiva, fino alla data di scadenza dei brevetti per cui è causa.

7.4. Disporre occorrendo consulenza tecnico-contabile d'ufficio, affidando ad un esperto l'esame di quanto in atti, dei documenti e delle informazioni di cui ai precedenti punti, e degli eventuali altri che l'attrice metterà a disposizione con le necessarie garanzie di riservatezza, al fine di determinare il danno subito dall'attrice, nonché l'utile realizzato dalle convenute”.

Per parte convenuta:

“nel merito:

rigettare totalmente tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;

in via istruttoria:

ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli di prova:

“Vero che, nell'ambito delle discussioni preliminari relative ad una possibile licenza avente ad oggetto, tra gli altri, i brevetti EP 0 745 307 B3 ed EP 0 754 393 B1 di titolarità di Philips, l'unico incontro tra ADB e Philips si è tenuto in data 4 novembre 2011 a Ginevra presso gli uffici di ADB?”;

“Vero che lei era tra i partecipanti all'incontro tenutosi tra ADB e Philips in data 4 novembre 2011 a Ginevra presso gli uffici di ADB nell'ambito delle discussioni preliminari relative ad una possibile licenza avente ad oggetto, tra gli altri, i brevetti EP 0 745 307 B3 ed EP 0 754 393 B1 di titolarità di Philips?”;

“Vero che in occasione dell'incontro tra ADB e Philips, tenutosi in data 4 novembre 2011 a Ginevra presso gli uffici di ADB nell'ambito delle discussioni preliminari relative ad una possibile licenza avente ad oggetto, tra gli altri, EP 0 745 307 B3 ed EP 0 754 393 B1 di



titolarità di Philips l'unico documento che è stato consegnato da Philips ad ADB è la presentazione datata 4 novembre 2011 che le si rammostra (doc. n. 25 fascicolo ADB e ZAP)?”;

“Vero che lei ha visionato la presentazione che le si rammostra (doc. n. 31 Philips) per la prima volta, in occasione dell'esame dei documenti allegati all'atto di citazione di Philips datato 28 maggio 2015?”.

Sui capitoli di prova 1 - 4 si indica come testimone la Sig.ra Marie-Noelle Vulliez, domiciliata presso la società ADB Italia S.r.l. (già ADB Broadband S.p.A.), Viale Sarca n. 222, Milano;

in ogni caso:

con vittoria di spese e competenze di lite”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Koninklijke Philips N.V. (di seguito, per brevità, Philips) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa, ABD Advanced Digital Broadcast SA, ADB Advanced Digital Broadcast Holding SA, ADB Italia S.r.l. e Zap S.r.l. (di seguito, per brevità, tutte indicate come ADB) chiedendo di accertare e dichiarare che la produzione e commercializzazione, in qualsiasi forma, dei decoder prodotti e distribuiti dalle convenute costituisce contraffazione delle frazioni italiane dei brevetti di titolarità di Philips EP 0745307B3 e EP 0754393B1 oltre che atto di concorrenza sleale e illecito civile ai sensi degli artt. 2598 e 2043 c.c. e di adottare un ordine di inibitoria alla produzione e commercializzazione in Italia dei decoder delle convenute con la previsione di una penale di € 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria e di € 5.000,00 per ogni prodotto venduto in sua violazione, nonché di ordinare il ritiro dal commercio dei decoder in contraffazione e la loro distruzione. Infine, ha chiesto la condanna delle convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Philips, la



condanna alla restituzione integrale degli utili realizzati nella misura in cui detti utili eccedano il lucro cessante, nonché la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura dell'attrice e a spese delle convenute.

A fondamento della domanda, Philips ha allegato di essere titolare di due brevetti europei e, in particolare, il brevetto EP '307 intitolato "*sistema di trasmissione di sottotitoli*" concesso il 29.12.1999 a seguito di domanda del 12.12.1995, rivendicante una priorità europea del 14.12.1994 e limitato il 23.6.2010 con traduzione italiana depositata il 18.2.2000 e il 10.9.2010 e in scadenza il 12.12.2015 e il brevetto EP '393 intitolato "*codifica di colori di una immagine video*" concesso il 5.4.2000 a seguito di domanda del 26.1.1996 rivendicante due priorità britanniche del 3.2.1995 e del 16.2.1995 con traduzione italiana depositata il 6.6.2000 e in scadenza il 26.1.2016; che tali brevetti erano essenziali nello standard utilizzato per l'apposizione di sottotitoli su di un'immagine video in tutti i dispositivi che incorporavano la tecnologia della televisione digitale (c.d. *DVB Subtitling Standard*) e di avere pertanto comunicato in via formale all'European Telecommunications Standard Institute (ETSI) la titolarità dei predetti brevetti quale parte del c.d. *DVB Subtitling Standard* definito nelle regole tecniche ETSI EN 300 743; che la convenuta ADB produceva e commercializzava alcuni modelli di decoder digitali terrestri (detti anche Set Top Box o STB) che utilizzavano il *DVB Subtitling Standard* e che erano distribuiti in esclusiva sul territorio italiano dalla società ZAP S.p.a.; che i decoder delle convenute erano commercializzati in Italia con il marchio *i-Can* tramite il sito internet <http://i-can.tv/it> e che essi, implementando lo standard, interferivano per ciò solo con le privative di Philips; che i brevetti EP '307 e EP '393 erano stati inclusi in vasti programmi di licenza relativamente ad alcune delle loro applicazioni; che infatti Philips aveva gestito, tramite la società statunitense VIA Licensing Corporation, una vasta campagna di concessione di licenze FRAND



(Fair, Reasonable and Not-Discriminatory) che prevedevano la corresponsione di una royalty di USD 1,75 per ogni Set Top Box venduto ma che le trattative, pure avviate da VIA Licensing Corporation con ADB nel 2006, non erano andate a buon fine perché quest'ultima si era dichiarata non intenzionata a concludere alcuna licenza, nemmeno al prezzo unitario ridotto di USD 1,00 che essa stessa aveva proposto in prima battuta; che pertanto i licenzianti furono liberi di contattare direttamente ADB su base individuale e così fece anche Philips ma che, anche in quell'occasione, la convenuta si era rifiutata di sottoscrivere qualsivoglia licenza continuando a produrre e commercializzare i propri prodotti in violazione delle private di Philips.

Si sono costituite in giudizio le convenute concludendo per il rigetto della domanda attorea e per l'accertamento, in via riconvenzionale, della nullità della frazione italiana dei brevetti azionati in giudizio da Philips con condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. in relazione alle domande di inibitoria assistita da penale, ritiro dal mercato e distruzione dei decoder ADB in quanto proposte in prossimità della scadenza delle private attoree e, dunque, nella consapevolezza che non avrebbero potuto trovare accoglimento. Le convenute, in particolare, hanno contestato la validità dei brevetti azionati da Philips evidenziando che tutte le caratteristiche contenute nelle rivendicazioni indipendenti 1 e 7 di EP' 307 risultavano già anticipate dalla prima versione dello standard di telecomunicazioni europee ETSI 300 072 del novembre 1990, mentre il brevetto EP '393 era privo di altezza inventiva. Hanno, inoltre, contestato la natura di *standard essential patents* dei brevetti Philips, così come la ricostruzione dello sviluppo delle trattative intercorse tra le parti offerta da quest'ultima.

Le convenute, quanto alla domanda di contraffazione e di risarcimento del danno, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento della contraffazione con riferimento a modelli di



decoder diversi dal prodotto “*i-Can 1110SV*” di cui era stato tempestivamente riversato in atti un campione da parte dell’attrice e, in ogni caso, hanno contestato l’interferenza dei propri prodotti con le private di Philips.

Infine, per il caso in cui fosse stata riconosciuta la validità dei brevetti di Philips, la loro natura di *standard essential* e l’interferenza dei propri prodotti, le convenute hanno contestato in radice la fondatezza della domanda di retroversione degli utili e hanno eccepito la prescrizione in relazione a qualsiasi danno subito da Philips per il periodo anteriore al giugno 2010 in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell’atto di citazione.

Con la prima memoria istruttoria, Philips ha rinunciato alle domande aventi ad oggetto i provvedimenti di inibitoria assistita da penale, di ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti ADB trattandosi di domande in relazione alle quali era sopravvenuta una carenza di interesse ad agire perché, nelle more, erano venuti a scadenza i brevetti azionati in giudizio.

Con ordinanza in data 5.7.2016 è stata disposta una CTU brevettuale volta a verificare la validità delle private azionate da Philips e l’interferenza con le medesime dei decoder prodotti e commercializzati dalle convenute. La CTU è stata affidata all’Ing. Mauro Rausa al quale è stato sottoposto il seguente quesito “*il ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti, dica se:*

- *le frazioni italiane dei brevetti europei recanti n. EP0745307B3 e n. EP0754393B1, di titolarità di Koninklijke Philips N.V., presentano tutti i requisiti di validità previsti dalla legge;*

- *i Set Top Box indicati a pagina 15, paragrafo 40 dell’atto di citazione, commercializzati e distribuiti in Italia dalle parti convenute, se ed in quanto presenti in commercio alla data di scadenza dei brevetti Philips, interferiscono con l’ambito di protezione delle frazioni italiane dei brevetti europei n. EP0745307B3 e n. EP0754393B1”.*



Con istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositata in data 6.4.2017 la difesa di Philips - premesso di avere prodotto in causa, prima dell'inizio delle operazioni peritali, il modello di Set Top Box "*i-Can 1110 SV*", unitamente ai relativi report e test, e di avere a disposizione ulteriori campioni di Set Top Box che erano in commercio alla scadenza dei brevetti Philips ma che, ad avviso della convenuta ADB, dovevano ritenersi tardivamente prodotti in quanto solo il modello "*i-Can 1110 SV*" avrebbe dovuto essere considerato oggetto della domanda attorea - ha chiesto al Tribunale di fornire indicazioni sull'ambito oggettivo dei test che il CTU aveva ritenuto necessario svolgere ai fini di procedere alla verifica della contraffazione.

Con ordinanza in data 10.5.2017, il giudice istruttore ha autorizzato il CTU allo svolgimento di test di laboratorio su tutti i campioni di Set Top Box resi disponibili da Philips nel corso delle operazioni peritali, riservando al merito ogni valutazione sulle contestazioni sollevate dalla difesa di parte convenuta in ordine all'estensione dell'indagine peritale a modelli ulteriori rispetto all'unico esemplare inizialmente prodotto in giudizio da Philips.

Le indagini peritali sono state quindi integrate con lo svolgimento di verifiche sperimentali che sono state condotte con l'ausilio del prof. Vittorio Rampa e hanno riguardato tutti i campioni di Set Top Box resi disponibili da Philips nel corso delle operazioni peritali.

All'esito della predetta fase istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 25.9.2019, poi anticipata al 15.5.2019, allorchè la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di compare conclusionali e memorie di replica. Su concorde richiesta delle parti, la causa è stata poi discussa oralmente davanti al Collegio all'udienza del 28.11.2019.

Con sentenza non definitiva n. 2418 pubblicata il 14.4.2020, la causa è stata decisa limitatamente alla domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti Philips svolta da ADB, che è



stata respinta, e alla domanda di contraffazione svolta da parte attrice che è stata accolta come da dispositivo che qui si riporta “- *accerta e dichiara che i modelli di Set Top Box prodotti e commercializzati da ADB - Advanced Digital Broadcast s.a., ADB - Advanced Digital Broadcast holdings s.a., ADB Italia s.r.l. e Zap s.p.a., identificati dai nomi commerciali i-Can 4000T2, i-Can 2850ST Combo HD, i-Can 4000S, i-Can 3900S, i-Can 3820T, i-Can 3900T2, i-Can T20, i-Can 1200T Polar, i-Can 1110SV Snow, i-Can 1100T Ice e i-Can 1110SV Storm, o comunque denominati ove recanti le medesime caratteristiche, interferiscono con l’ambito di protezione della frazione italiana di EP0754393B1 di titolarità di Koninklijke Philips n.v.;*

- accerta e dichiara che i modelli di Set Top Box prodotti e commercializzati da ADB - Advanced Digital Broadcast s.a., ADB - Advanced Digital Broadcast holdings s.a., ADB Italia s.r.l. e Zap s.p.a., identificati dai nomi commerciali i-Can 4000T2, i-Can 2850ST Combo HD, i-Can 4000S, i-Can 3900S, i-Can 3820T, i-Can 3900T2, i-Can 1200T Polar, i-Can 1110SV Snow, i-Can 1100T Ice, o comunque denominati ove recanti le medesime caratteristiche, interferiscono con l’ambito di protezione della frazione italiana di EP0745307B3 di titolarità di Koninklijke Philips n.v.;

- respinge le domande riconvenzionali svolte da ADB - Advanced Digital Broadcast s.a., ADB - Advanced Digital Broadcast holdings s.a., ADB italia s.r.l. e Zap s.p.a. nei confronti di Koninklijke Philips n.v.;

- in relazione alle ulteriori domande svolte da Koninklijke Philips n.v. nei confronti di ADB - Advanced Digital Broadcast s.a., ADB - Advanced Digital Broadcast holdings s.a., ADB Italia s.r.l. e Zap s.p.a. dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza”.

Con la sentenza non definitiva, il Tribunale ha altresì chiarito che oggetto della domanda di contraffazione svolta da Philips dovevano ritenersi i “*Set Top Box (di seguito STB) prodotti e venduti da ADB indicati a pagina 15, paragrafo 40, dell’atto di citazione, contraddistinti dal*



segno denominativo i-Can. I decoder sono tutti mostrati nel catalogo pubblicato sul sito internet i-can.tv/it/ espressamente rivolto al mercato del territorio italiano” (cfr. pag. 25 sentenza non definitiva), così respingendo l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa di parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta e reiterata nel corso delle operazioni peritali, secondo la quale l’indagine sulla contraffazione avrebbe dovuto essere circoscritta all’unico esemplare di decoder tempestivamente prodotto in giudizio dalla società attrice con l’atto di citazione.

La causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria con ordinanza in pari data del seguente tenore *“ritenuto necessario procedere alla riapertura del contraddittorio tecnico in relazione alla natura di standard essential patents dei brevetti Philips oggetto di causa, dispone la rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di un supplemento di c.t.u., confermando quale perito dell’ufficio l’ing. Mauro Rausa; fissa per la formulazione del quesito l’udienza del 14.10.2020 ore 10.45 davanti al g.i. dott. Perrotti con termine intermedio alle parti sino al 30.9.2020 per il deposito di una bozza di quesito; riserva all’esito ogni valutazione in ordine alla richiesta di ordine di esibizione della documentazione contabile dei convenuti e allo svolgimento di una c.t.u. contabile”.*

All’udienza del 14.10.2020 il giudice istruttore ha disposto un supplemento di CTU brevettuale che ha affidato all’Ing. Mauro Rausa al quale è stato sottoposto il seguente quesito peritale: *“il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti e i loro consulenti, dica se i brevetti n. EP0745307B3 e EP0754393B1 di titolarità di Koninklijke Philips n.v. siano Standard Essential Patents rispetto allo standard di sottotitolazione DVB di cui al protocollo tecnico ETSI EN 300 743;*



in caso positivo, previa verifica della effettiva implementazione del DVB subtitling standard sui modelli di decoder i-Can T20, i-Can 100T, i-Can 220T, i-Can 250T, i-Can 300T e i-Can 500T e su tutti gli ulteriori modelli di decoder indicati nel doc. 15 dell'attore non esaminati in precedenza nel corso dell'indagine tecnica già svolta in corso di causa, dica se i predetti modelli di decoder interferiscono con l'ambito di protezione delle frazioni italiane dei brevetti europei n. EP0745307B3 e n. EP0754393B1”.

In data 13.5.2021 è stata depositata l'integrazione della relazione peritale sulla natura di *Standard Essential Patents* dei brevetti di titolarità di Philips, la quale ha concluso nel senso che i brevetti EP '307 e EP '393 *“non sono Standard Essential Patents rispetto allo standard di sottotitolazione DVB di cui al protocollo tecnico ETSI EN300743 limitatamente alle rivendicazioni 14 di EP '307 e 12 di EP '393”.*

Con ordinanza in data 21.6.2021 il giudice istruttore, nel frattempo mutato, - esclusa la necessità di disporre un supplemento di CTU nei termini richiesti dalla difesa attorea con le proprie istanze ex art. 92 disp. att. c.p.c. - ha ordinato alle convenute l'esibizione di tutta la documentazione contabile rilevante relativa alla produzione, acquisto, fornitura e commercializzazione dei decoder di cui al doc. 15 attoreo e ha disposto CTU contabile affidandola alla dott.ssa Maddalena Dal Moro sul seguente quesito, formulato alla successiva udienza del 13.10.2021: *“il CTU sentite le parti e i rispettivi consulenti, esaminati gli atti e i documenti prodotti, acquisita se del caso ulteriore documentazione anche ai sensi dell'art. 121, comma 5, CPI, svolto in contraddittorio con le parti ogni ulteriore ed opportuno accertamento o verifica anche ai fini di assicurare la completezza della documentazione esibita dalle convenute, esperito un tentativo di conciliazione anche solo in ordine all'oggetto della presente Consulenza, provveda a determinare,*



- a) *previa quantificazione del numero complessivo di decoder ritenuti in contraffazione che sono stati commercializzati da ciascuna delle società convenute;*
- b) *per il periodo che va dalla data di concessione dei brevetti per cui è causa e fino alla loro scadenza;*
- c) *in relazione a ciascuno dei modelli di decoder di seguito indicati;*
- d) *quantificando il mancato guadagno, previa quantificazione dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto leso SIA nel caso in cui il brevetto o i brevetti ritenuti contraffatti vengano ad essere considerati Standard Essential Patents; SIA nel caso in cui il brevetto o i brevetti ritenuti contraffatti non siano considerati Standard Essential Patents;*
- e) *con distinta ripartizione anno per anno in relazione a ciascuna delle sottoipotesi di seguito indicate;*
- f) *evidenziando la metodologia seguita ed eventualmente concordata con le parti;*
- 1) *Il mancato guadagno della parte attrice per l'effetto dell'avvenuta produzione e commercializzazione da parte delle convenute:*
- a) *dei modelli di decoder o STB per i quali la contraffazione di EP '393 è stata accertata con sentenza del 16 aprile 2020 n. 2418/2020;*
- b) *dei modelli di decoder o STB per i quali la contraffazione di EP '307 è stata accertata con sentenza del 16 aprile 2020 n. 2418/2020;*
- c) *di tutti i modelli di decoder o STB per i quali la contraffazione di EP '393 e/o di EP '307 è stata accertata con sentenza del 16 aprile 2020 n. 2418/2020 e di tutti gli ulteriori modelli di decoder o STB indicati nel doc. 15 di parte attrice.*



2) *L'utile complessivamente realizzato dalle convenute, inteso come margine di contribuzione o margine operativo lordo calcolato avuto riguardo ai soli costi variabili direttamente imputabili alla produzione, commercializzazione e/o vendita:*

a) *dei modelli di decoder o STB per i quali la contraffazione di EP '393 è stata accertata con sentenza del 16 aprile 2020 n. 2418/2020;*

b) *dei modelli di decoder o STB per i quali la contraffazione di EP '307 è stata accertata con sentenza del 16 aprile 2020 n. 2418/2020;*

c) *di tutti i modelli di decoder o STB per i quali la contraffazione di EP '393 e/o di EP '307 è stata accertata con sentenza del 16 aprile 2020 n. 2418/2020 e di tutti gli ulteriori modelli di decoder o STB indicati nel doc. 15 di parte attrice.*

3) *determini – ove possibile - il “valore indivisibile di mercato”, rispettivamente, dei prodotti o delle parti di prodotto che veicolano i brevetti in questione;*

4) *nel caso in cui non fosse possibile determinare in modo attendibile il citato “valore indivisibile di mercato” nel modo sopra indicato accerti il “valore indivisibile di mercato” attribuendo proporzionalmente una parte degli utili ai brevetti sfruttati dai decoder per cui è causa;*

5) *determini il fatturato e gli utili realizzati dalle medesime società grazie alle vendite dei prodotti asseritamente in contraffazione, commisurati al suddetto “valore indivisibile di mercato”, valutando tutti gli altri fattori che hanno contribuito alle vendite dei prodotti delle società convenute”.*

6) *segnali ogni circostanza e fornisca ogni notizia utile ai fini del decidere, anche a seguito di confronto con le parti ed i C.T.P.”*



Con successive ordinanze il giudice istruttore, nel frattempo nuovamente mutato, ha prorogato il termine per il deposito della relazione peritale, inizialmente individuato nel 16.5.2022, fissando quale termine ultimo per il deposito il 30.12.2023 e ha rinviato la causa all'udienza del 17.1.2024 per l'esame della relazione peritale.

Il CTU ha depositato la relazione peritale contabile in data 5.1.2024.

All'udienza del 17.1.2024 le parti hanno chiesto un breve rinvio per valutare la proposta transattiva fatta nel corso dell'udienza dai difensori di parte attrice che avevano proposto di definire la causa con la corresponsione, da parte delle convenute, della somma di € 7.200.000,00 oltre ad € 500.000,00 quale concorso spese legali.

Alla successiva udienza del 7.2.2024, il giudice istruttore, preso atto del fallimento delle trattative, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 17.9.2024 rinviandola poi al 3.12.2024.

Mutato ancora una volta il giudice istruttore, all'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.

Su concorde richiesta delle parti la causa è stata infine discussa oralmente davanti al Collegio all'udienza del 29.5.2025 e il Tribunale ha riservato la decisione.

La presente causa, accertata con sentenza non definitiva la validità dei brevetti EP '307 e EP '393 azionati in giudizio da Philips e l'interferenza in termini di c.d. *contributory infringement* dei decoder (o Set Top Box - STB) prodotti e commercializzati dalle convenute che sono stati fatti



oggetto di accertamento peritale, viene ora in decisione sulla domanda risarcitoria svolta dalla società attrice.

La delibazione della domanda risarcitoria ha quale presupposto imprescindibile l'inquadramento giuridico dei brevetti azionati da Philips al fine di stabilire se essi siano o meno essenziali rispetto al c.d. *DVB Subtitling Standard*, trattandosi di circostanza rilevante sia ai fini della delimitazione del perimetro oggetto della tutela risarcitoria, sia sotto il profilo della quantificazione del danno.

Non pare, infatti, condivisibile l'assunto di parte attrice secondo la quale sarebbe pacifico, in quanto non contestato, che i brevetti EP '307 e EP '393 siano essenziali rispetto al c.d. *DVB Subtitling Standard*.

La considerazione sull'essenzialità dei brevetti Philips svolta nell'ambito del contraddittorio tecnico dal consulente di ADB ed invocata a tal fine dalla difesa attorea è stata, infatti, espressa in forma del tutto ipotetica, avendo quale presupposto l'interpretazione, ritenuta erronea, che il CTU ha dato delle rivendicazioni brevettuali nella precedente consulenza tecnica sulla validità dei brevetti di Philips.

A ciò si aggiunga che la questione della natura dei brevetti Philips implica valutazioni di carattere tecnico in relazione alle quali non trova applicazione il principio di non contestazione invocato da parte attrice il quale pacificamente opera solo in relazione ai fatti dedotti dalle parti.

Alla luce di tali considerazioni, non può condividersi l'assunto di Philips per cui *“l'accertamento di essenzialità è ormai obbligatorio per il Collegio, vista la mancanza di contestazione da parte di ADB”*, ragione per la quale il Tribunale deve necessariamente procedere alla disamina della natura dei brevetti Philips e pronunciarsi sul punto.



1. La natura dei brevetti Philips EP '307 e EP '393

Preliminarmente giova rammentare il contesto in cui si inseriscono i brevetti azionati in giudizio: intorno alla fine degli anni '90 il passaggio dalla TV analogica a quella digitale aveva reso necessaria la realizzazione di specifiche tecnologie per l'implementazione del sistema digitale terrestre, ossia dispositivi in grado di ricevere e interpretare i nuovi segnali televisivi digitali.

I principali player del settore si erano quindi impegnati nello sviluppo di standard tecnici aperti per la TV digitale; standard che, tra l'altro, avevano riguardato anche un sistema di sottotitolazione di qualità più elevata, capace di rispondere alle maggiori esigenze derivanti dalle potenzialità della televisione digitale e di fornire una soluzione universale per la sottotitolazione in più lingue.

Tali iniziative avevano portato alla fondazione del *Digital Video Broadcasting Project* (DVB Project), un consorzio tra i principali player del settore che approvò l'uso di un sistema di sottotitolazione per la visualizzazione di informazioni in una sequenza di pagine sovrapposte alle corrispondenti immagini video sull'apparecchio TV.

In particolare, il DVB Project adottò lo standard di sottotitolazione previsto dal protocollo ETSI EN 300 743 intitolato "*Digital Video Broadcasting (DVB) Subtitling System*".

Nel settore delle telecomunicazioni l'organismo di riferimento in Europa è, infatti, l'*European Telecommunications Standard Institute* (ETSI) che ha descritto lo standard di sottotitolazione DVB nel protocollo tecnico ETSI EN 300 743 ed al quale Philips aveva comunicato in via formale la titolarità di EP' 307 e di EP '393 quali brevetti essenziali per l'implementazione del c.d. *DVB Subtitling Standard*.



Sempre in via generale, pare opportuno ricordare che si definiscono brevetti standard essenziali o, secondo la più nota terminologia anglosassone, *standard essential patents* (acronimo SEPs) quei brevetti che proteggono una tecnologia indispensabile per la realizzazione di un prodotto o di un procedimento che devono essere conformi ad uno standard tecnico e che, pertanto, devono essere necessariamente attuati per poter realizzare prodotti conformi al predetto standard (cfr. definizione proposta nella IPR Policy ETSI secondo la quale “*ESSENTIAL as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR*”).

Al riguardo si può ancora evidenziare che, nella pratica, l’inclusione di un brevetto in uno “*standard formale*” non garantisce che il medesimo sia effettivamente essenziale per la sua attuazione, dato che quest’inclusione è in genere conseguenza non già di un accertamento dell’essenzialità del brevetto, ma di una dichiarazione unilaterale del suo titolare con la conseguenza che, nella pratica, la presunzione di contraffazione derivante dall’inclusione di un brevetto in uno *standard* ha scarso rilievo, dovendo comunque l’essenzialità del brevetto azionato essere oggetto di accertamento giudiziale ove essa sia negata dal convenuto in contraffazione.

Secondo la prospettazione di Philips, i brevetti azionati in giudizio coprono porzioni del medesimo standard di sottotitolazione per la trasmissione video digitale (il cd. *DVB Subtitling Standard* di cui al documento ETSI EN 300 743 intitolato “*Digital Video Broadcasting (DVB) Subtitling Standard*”) che devono essere necessariamente attuate per la trasmissione di sottotitoli nel sistema della televisione digitale, ragione per la quale Philips, a suo tempo, ha dichiarato



all'ETSI l'essenzialità di tali brevetti impegnandosi a concederli in licenza a condizioni c.d.

FRAND (Fair, Reasonable And Not Discriminatory).

Sempre secondo la prospettazione di Philips, dall'essenzialità di EP '307 e EP '393 per il *DVB Subtitling Standard* deriverebbe, come conseguenza necessaria, che tutti i decoder o Set Top Box prodotti e commercializzati da ADB, per il solo fatto di essere compatibili con il *DVB Subtitling Standard*, dovrebbero ritenersi per ciò solo in contraffazione, senza necessità di condurre test su ogni singolo modello di decoder.

Le convenute, invece, hanno sempre sostenuto non solo la nullità dei brevetti Philips, ma anche la loro non essenzialità rispetto al c.d. *DVB Subtitling Standard*. Solo nel corso della seconda CTU brevettuale le convenute hanno sostenuto che i brevetti di Philips potrebbero essere considerati essenziali, ma solo rispetto a funzioni meramente opzionali del *DVB Subtitling Standard* e solo laddove si accedesse all'interpretazione delle rivendicazioni (c.d. *claim construction*) di EP '307 e EP '393 offerta dal CTU nella prima relazione tecnica e fatta propria dalla sentenza non definitiva, ma non condivisa dalla convenuta che, anche su tale aspetto, ha fatto riserva d'appello. Inoltre, poiché l'ipotetica essenzialità riguarderebbe aspetti solo opzionali dello standard, le convenute contestano in radice l'automatismo sostenuto da Philips secondo il quale se un brevetto è stato dichiarato essenziale rispetto a uno standard e il prodotto è conforme allo standard, allora il prodotto deve necessariamente attuare la tecnologia brevettata e deve ritenersi, per definizione, in contraffazione. Ciò in considerazione del fatto che se il brevetto copre funzioni solo opzionali dello standard, allora un dispositivo potrà anche non incorporare tali funzioni, pur rimanendo compatibile con lo standard.

Chiarite le rispettive posizioni delle parti in causa, il Tribunale, quanto alla natura dei brevetti Philips, ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il perito dell'ufficio la cui



relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da palesi vizi di carattere logico e/o tecnico.

Il CTU ha svolto nel proprio elaborato un'articolata disamina dello standard definito dal documento ETSI EN 300 743 e lo ha rapportato alle caratteristiche delle rivendicazioni indipendenti 14 di EP '307 e 12 di EP '393 al fine di verificare se queste ultime fossero o meno essenziali per il *DVB Subtitling Standard*. Secondo il CTU, infatti, *“Per valutare se i brevetti EP'307 ed EP'393 sono standard essential patent per l'implementazione dei decoder in accordo allo standard contenuto nel documento ETSI EN 300743 è necessario verificare se tutte le caratteristiche delle suddette rivendicazioni 14 di EP'307 e 12 di EP'393 sono essenziali per lo standard del documento ETSI EN 300 743, cioè si riferiscono ad aspetti o funzioni obbligatorie e non opzionali dello standard”*.

Il CTU, fatta tale premessa, ha in primo luogo evidenziato che il documento ETSI EN 300 743 si riferisce a un sistema di sottotitolazione DVB per la codifica e il trasporto dei sottotitoli e non per la loro decodifica (cfr. par. 4.1 ETSI *“The present document specifies the DVB subtitling system for the transport and coding of subtitles”*) e che tale sistema indica cosa serve per decodificare i flussi di sottotitoli ma non anche le modalità della decodifica (cfr. paragrafo 4.1 *“The DVB subtitling system defined in the present document provides a syntax for decoding subtitle streams”*). Inoltre, il documento ETSI EN 300 743 descrive un modello astratto di decoder per sottotitoli, ovvero un modello non implementativo che indica, cioè, solo i requisiti minimi che un decoder deve avere per essere conforme allo standard ma non considera, come parte dello standard, gli effetti dovuti all'implementazione specifica dei decoder; infatti secondo il documento ETSI EN 300 743 gli effetti dovuti all'implementazione specifica dei decoder sono



lasciati al singolo costruttore e non sono considerati dallo standard (cfr. paragrafo 5.4 “*Any such implementation dependent overhead is not taken into account by the subtitle decoder model*”).

Proseguendo nella disamina del documento ETSI EN 300 743, il CTU ha evidenziato che il sistema dei sottotitoli definito dallo standard fornisce solo una sintassi per la decodifica dei sottotitoli da parte dei decoder senza definire l’architettura dettagliata di tali dispositivi e, in particolare, prevede: i) la codifica della dimensione e della posizione della regione all’interno della quale sono posizionati gli oggetti grafici tramite la “*region composition segment*” con la precisazione che le regioni possono essere dichiarate ma non usate, come affermato nel paragrafo 4.1; ii) la possibilità che le regioni siano riposizionate e la loro visibilità modificata senza con ciò discostarsi dallo standard per cui la posizione della regione può cambiare rispetto a quella codificata, senza tuttavia precisare se il riposizionamento avviene a opera del decoder o dell’encoder; iii) il trasporto dei dati dei sottotitoli mediante pacchetti PES per la loro capacità di trasportare la marcatura temporale (PTS) per i dati dei sottotitoli.

Il CTU ha anche evidenziato che lo standard prevede la possibilità che, talvolta, un sottotitolo venga visualizzato successivamente all’istante specificato dalla marcatura temporale e che, in tali casi, per lo standard sarebbe preferibile visualizzare i sottotitoli in ritardo piuttosto che scartarli. A fronte delle osservazioni di parte attrice, che riconduce tali ipotesi esclusivamente ad errori nella rete di distribuzione intervenuti prima che il flusso di dati dei sottotitoli arrivi al decoder, il CTU ha spiegato che tale situazione può anche essere l’effetto dell’implementazione dovuta al progetto dei decoder, come evincibile dallo stesso documento ETSI EN 300 743 che, in relazione a tale evenienza, fa riferimento ad entrambe le ipotesi (cfr. “*There may be times when, due for example to slightly late arrival of a complete display set or to slow rendering in the decoder the correct time to present a subtitle (i.e. when PTS= local system clock derived from the PCR) has*



passed”). Inoltre, lo standard prevede non solo la possibilità che *“l’istante di presentazione dei sottotitoli possa essere, per svariate cause, diverso da quello indicato nel flusso di sottotitoli decodificato, ma che possa essere perso dal decoder”*.

Chiarite le caratteristiche del modello astratto di decoder definite dal protocollo ETSI EN 300 743, il CTU ha evidenziato che un decoder conforme al *DVB Subtitling Standard* non sempre attua le rivendicazioni di EP ‘307 - che ha ad oggetto un metodo di codifica dati, di trasmissione di dati codificati e un metodo di ricezione delle immagini grafiche tramite un ricevitore atto a realizzare tale metodo.

A fronte delle contestazioni sollevate dalla difesa di Philips in merito al fatto che lo standard richiederebbe implicitamente il collegamento del decoder con uno schermo di visualizzazione, il CTU ha ribadito che nel protocollo ETSI EN 300 743 *“non viene affermato che il ricevitore è accoppiato a uno schermo di visualizzazione”* perché la sezione 4.1. indica solo un insieme di regole riguardanti la decodifica dei sottotitoli senza prevedere mezzi di visualizzazione, giungendo alla conclusione che le rivendicazioni di EP ‘307 e di EP ‘393, nella parte in cui descrivono il collegamento del decoder a uno schermo e la visualizzazione dei sottotitoli decodificati, non possono ritenersi essenziali per lo standard.

Quanto al metodo di codifica dei vari colori di pixel che costituisce oggetto di EP ‘393, il CTU ha evidenziato che il sistema di sottotitolazione previsto dal documento ETSI EN 300 743 supporta oggetti grafici con differenti colori indirizzati secondo codici di pixel di colori diversi. In particolare *“La grafica delle regioni da visualizzare supporta profondità di pixel di 2, 4 o 8 bit così da avere 4, 16 o 256 codici di pixel di colori diversi che corrispondono a tabelle CLUT a 2 bit, 4 bit o 8 bit”*, ma lo standard prevede anche la possibilità che alcune regioni non vengano visualizzate quando il decoder non supporta i requisiti minimi richiesti per le tabelle di colore, ad



esempio perché incapace di processare CLUT con un elevato numero di colori. Inoltre, il CTU ha evidenziato che “ *il sistema di sottotitolazione DVB supporta decoder che possono presentare 4, 16 o 256 colori...nell’appendice A.4.2 sulla quantizzazione del colore si afferma che il sistema di decodifica e visualizzazione dei sottotitoli è stato pensato per permettere l’evoluzione delle architetture dei decoder da decoder a 4 (2-entry CLUT) o 16 (4-entry CLUT) colori visualizzabili fino a 256 colori visualizzabili (8-entry CLUT)*” e che “*Per permettere a decoder costruiti per supportare tabelle di colore a 4 o 16 colori di visualizzare sottotitoli codificati a 256 colori, oppure per permettere l’implementazione di decoder con processori più lenti, lo standard, nell’appendice A.4.2 ha previsto un algoritmo di quantizzazione (ovvero di riduzione) del numero dei colori usando il meccanismo `region_level_of_compatibility`*”.

Quindi, possono esistere varie implementazioni di decoder che supportano differenti capacità e un numero differente di colori. Inoltre, è previsto che, a discrezione dell’encoder, possa essere attivato un meccanismo di quantizzazione del colore per poter utilizzare decoder con un numero ridotto di colori, cioè un meccanismo di riduzione dei differenti colori da un numero superiore ad un numero inferiore di colori, ad esempio 4 colori soltanto. Secondo il CTU, quindi, le caratteristiche b2, b3 e b4 della rivendicazione 12 di EP ‘ 393 non sono verificate da parte del *DVB Subtitling Standard*.

Chiarite le caratteristiche del modello astratto di decoder previsto dal c.d. *DVB Subtitling Standard*, il CTU - operato un analitico confronto, riportato in una tabella riassuntiva, tra le caratteristiche della rivendicazione 12 di EP ‘393 e le caratteristiche della rivendicazione 14 di EP ‘307 con le caratteristiche di un decoder in accordo alle direttive dello standard ETSI EN 300 743 - è giunto alla conclusione che le rivendicazioni 12 di EP ‘393 e 14 di EP ‘307 non sono *standard essential* per l’implementazione di un decoder in accordo alle direttive del *DVB*



Subtitling Standard e che, pertanto, i brevetti azionati in giudizio da Philips non sono *standard essential patents* rispetto allo standard di sottotitolazione DVB di cui al protocollo tecnico ETSI EN 300 743.

La compiutezza delle indagini svolte, eseguite in piena coerenza con il quesito formulato in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongono la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.

2. La quantificazione del danno

2.1. Considerazioni generali

Il risarcimento del danno in materia brevettuale è regolato dall'art. 125 c.p.i. che, nel testo modificato dal D.lgs. n. 140/2006 recante norme di attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. Direttiva Enforcement), dispone che “1. *Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.* 2. *La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della*



violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

L'art. 125 co. 1 c.p.i., mutuando la disciplina della pretesa risarcitoria dalla disciplina civilistica, richiama in primo luogo, quale regola di riferimento per la liquidazione del danno, le disposizioni degli artt. 1223 c.c. (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art. 41 c.p.), 1227 c.c. (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) e 1226 c.c. e consente, quindi, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare.

Tale valutazione equitativa risulta tanto più necessaria nell'ambito della lesione di diritto di proprietà industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attività senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale.

Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (ovvero le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l'entità del pregiudizio subito dal titolare della



privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all'immagine commerciale dell'imprenditore o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei *“benefici realizzati dall'autore della violazione”* (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un'ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato.

L'art. 125 co. 2 c.p.i. detta, poi, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno *“in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”*; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa *“semplificata”* del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. L'inserimento di tale parametro risponde all'opinione che la riduzione dei profitti del titolare del diritto leso che abbia concesso licenze a terzi, corrisponda alla riduzione delle royalties percepite: ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per private analoghe (cfr. Cass. sez. I, 25.5.2023 n. 14593).

L'art. 125, co. 3 c.p.i., dispone infine che *“in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”*.



La restituzione del profitto del contraffattore può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante, oppure, può coesistere con il risarcimento, ma solo per la parte che eccede l'importo liquidato a titolo di lucro cessante. Il titolare del diritto leso può chiedere la "retroversione degli utili", realizzati dall'autore della violazione "senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale" (cfr. Cass. sez. I, 18.7.2023 n. 20800). Inoltre, la domanda di retroversione degli utili realizzati dall'autore dell'illecito può essere proposta, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte del soggetto leso (cfr. Cass. civ. sez. I, 29.7.2021 n. 21832). Ed ancora, la domanda di retroversione degli utili non può essere cumulata a quella volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro (cfr. Cass. civ. sez. I, 9.11.2023 n. 31170), salvo che nella misura in cui gli utili eccedano il predetto risarcimento.

E' noto che il 3° comma dell'art. 125 c.p.i. è stato introdotto dall'art. 17 del D.lgs 140/2006 e risponde all'esigenza di dare attuazione all'art. 13 Direttiva 2004/48/CE, di assicurare al titolare dei diritti di proprietà industriale una effettiva protezione del diritto di esclusiva riconosciutogli dalla legge che non si risolve solo nella tutela dell'interesse alla percezione di un guadagno sperato (interesse che troverebbe soddisfazione nel risarcimento del lucro cessante secondo le



regole ordinarie), di sopperire all'insufficienza della misura tradizionale del danno risarcibile ed, infine, di rappresentare un deterrente della contraffazione rendendo evidente al contraffattore che egli non conseguirà alcun vantaggio dalla stessa.

Poiché nel settore della proprietà intellettuale è frequente la presenza di situazioni in cui il vantaggio economico conseguito da chi ha illecitamente sfruttato un altrui diritto risulta superiore alla perdita subita dal titolare del diritto violato, e poiché la mancata integrale compensazione del danno da contraffazione produce un effetto disincentivante delle attività di investimento che la stessa disciplina della proprietà intellettuale intende promuovere, può ritenersi che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di un meccanismo di deterrenza dell'illecito in tale settore e che vi abbia, per lo meno in parte, provveduto con la codificazione del diritto alla restituzione degli utili conseguiti illecitamente dal contraffattore.

Nella prospettiva di un disegno legislativo volto a vietare ogni forma di parassitismo, la retroversione degli utili opera, dunque, nel senso della deterrenza: con la sola avvertenza, pure espressa da autorevole dottrina, che quando la violazione ha carattere doloso o colposo la retroversione mostra chiaramente questa finalità disincentivante della contraffazione economicamente efficiente, mentre nel caso di violazione inconsapevole il rimedio si spiega con la volontà legislativa di *“rafforzare le prerogative di chi sfrutta legittimamente la proprietà industriale”*.

All'istituto in questione si ritiene invece estranea un'accezione punitiva: conclusione, questa, che è possibile desumere da una pluralità di dati. Può richiamarsi, anzitutto, l'argomento speso da chi ha sottolineato come la retroversione operi in alternativa al risarcimento del danno e nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento, *“e non sempre e in toto, come sarebbe logico se la sanzione davvero contenesse i danni punitivi”*. Può farsi pure menzione del tenore del



considerando 26 della direttiva enforcement che ha trovato recepimento nel D.lgs. Lgs. n. 140/2006, con cui è stato novellato l'art. 125 c.p.i. secondo cui il fine della disciplina delle compensazioni pecuniarie in favore della parte lesa *“non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva”*.

In questa prospettiva la retroversione degli utili rivela una evidente analogia (seppur non in termini di completa sovrapposizione delle fattispecie) con i principi che governano l'istituto dell'arricchimento senza causa, risultando evidente tale analogia nel fatto che in entrambi i casi assume rilievo l'obiettivo di ricondurre la ricchezza scaturita dal titolo di proprietà industriale ed indebitamente conseguita dal soggetto (contraffattore) - che ne ha tratto comunque benefici ingiustificati - in favore del soggetto il cui diritto assoluto sulla privativa di cui è titolare è stato indebitamente sfruttato. Tale accertamento dunque - diversamente dal contesto delle forme di risarcimento compensativo - non richiede la prova che il titolare della privativa sarebbe stato in grado di conseguire benefici della medesima entità di quelli acquisiti dal contraffattore più efficiente, sfruttando la privativa altrui (cfr. Trib. Milano, 5.7.2022 n. 5877).

L'istituto della retroversione degli utili si configura dunque come istituto rimediabile *sui generis*, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole particolari stabilite nei primi due commi dell'art. 125 c.p.i. (cfr. Cass. sez. I, 29.7.2021 n. 21832; Cass. sez. I 18.7.2023 n. 20800).

Così brevemente richiamati i principi generali dettati in materia di tutela risarcitoria dei diritti di proprietà industriale, occorre vagliare la domanda risarcitoria svolta da Philips alla luce



delle difese svolte dalla convenuta ADB e delle risultanze della relazione peritale contabile disposta in corso di causa.

Philips ha chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché la restituzione integrale degli utili nella misura in cui detti utili eccedano il lucro cessante.

Sul presupposto che i brevetti azionati in giudizio debbano ritenersi *standard essential patents*, Philips ritiene che, nella quantificazione del mancato guadagno, la c.d. royalty FRAND ragionevole dovrebbe essere pari a USD 1,75 in quanto nessun licenziatario dei brevetti licenziati tramite il pool ha mai pagato una royalty inferiore e sostiene, inoltre, che l'ammontare complessivo del mancato guadagno calcolato su tale base debba poi essere corretto in aumento tenendo conto di una serie di considerazioni quali: i) la circostanza che Philips fosse titolare di un terzo brevetto non azionato in giudizio, ma ricompreso nel programma di licenza e ciò in considerazione del fatto che una licenza su due soli brevetti non avrebbe avuto alcun senso per Philips e non sarebbe stata stipulata tra le parti; ii) la maggiore onerosità di una licenza bilaterale rispetto ad una licenza ottenuta tramite pool; iii) la maggiore onerosità di una licenza conclusa *ex post*, all'esito di un giudizio di contraffazione, rispetto a una licenza conclusa *ex ante* in assenza di contenzioso.

Per il caso in cui venisse esclusa la natura di *standard essential patents* dei brevetti oggetto di causa, Philips sostiene che la royalty commerciale dovrebbe essere valutata in misura non inferiore al 12% del fatturato delle convenute per tenere conto sia del fatto che la royalty del 4%, inizialmente individuata dal CTU, riguarda due brevetti validi e violati, sia della necessità dei correttivi in aumento già sopra ricordati.

Philips, infine, ha evidenziato come la determinazione del mancato guadagno assuma, in ogni caso, un ruolo residuale poiché gli utili realizzati dalle convenute sono stati di gran lunga



superiori al mancato guadagno di Philips con la conseguenza che l'importo dovuto dalle convenute dovrebbe essere pari agli utili dalle medesime illecitamente conseguiti in considerazione del fatto che la posta di valore superiore assorbe quella inferiore.

La convenuta ADB, in relazione ai danni di cui Philips ha chiesto il ristoro, ha in primo luogo eccepito la prescrizione quinquennale della domanda risarcimento del danno da mancato guadagno e la prescrizione decennale della domanda di retroversione degli utili.

In relazione alla quantificazione del danno, la convenuta sostiene che Philips, in ragione della dichiarazione di essenzialità dei brevetti EP '307 e EP '393 e del carattere vincolante dell'impegno assunto con tale dichiarazione di concedere una licenza a condizioni FRAND, avrebbe in ogni caso limitato il proprio diritto alla richiesta di pagamento della sola royalty FRAND, a nulla rilevando l'accertamento *ex post* che i brevetti in questione non sarebbero essenziali rispetto al *DVB Subtitling Standard*. Partendo da tale presupposto la difesa della parte convenuta sostiene, inoltre, che ogni diverso criterio di determinazione del danno, quale la retroversione degli utili, sarebbe inammissibile.

2.2. L'eccezione di prescrizione

La convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati da parte attrice evidenziando che "*qualsiasi danno ipoteticamente subito da Philips dovrà essere calcolato, ai sensi dell'art. 2947 c.c., limitatamente ad un periodo di 5 anni antecedenti l'instaurazione del presente giudizio*". (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione e risposta).

Sull'eccezione di prescrizione, Philips ha preso posizione solo nella terza memoria istruttoria invocando il doc. 25 di controparte quale prova idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione della



prescrizione ed evidenziando che *“in ogni caso non vi è stata eccezione di prescrizione rispetto alla domanda di restituzione degli utili del contraffattore”*.

Secondo la prospettazione di Philips, inoltre, l’eccezione di prescrizione, che ritiene in ogni caso infondata, sarebbe stata tempestivamente sollevata solo con riferimento alla domanda risarcitoria e, pertanto, potrebbe al più incidere sulla quantificazione del mancato guadagno parametrato alle royalties non percepite, mentre non potrebbe ritenersi validamente proposta in relazione alla domanda di condanna alla retroversione degli utili in quanto, trattandosi di rimedio distinto e diverso dal risarcimento del danno e soggetto a prescrizione decennale, avrebbe richiesto una più specifica e puntuale eccezione di prescrizione.

La convenuta, a fronte delle considerazioni di Philips circa l’impossibilità di riferire l’eccezione di prescrizione anche alla retroversione degli utili, ha precisato nella comparsa conclusionale del 15.7.2019 che *“Solo per scrupolo, vista l’indiscutibile impossibilità di riconoscere a Philips tale forma di risarcimento, si eccepisce altresì la prescrizione del diritto alla retroversione degli utili da parte dell’attrice”* e ha evidenziato, nella memoria di replica del 4.9.2019, che l’eccezione di prescrizione non richiede formule sacramentali e che la dicitura utilizzata nella comparsa di costituzione e risposta non poteva che ritenersi riferita a tutte le pretese economiche avanzate dall’attrice, ribadendo tali concetti anche nella comparsa conclusionale del 17.2.2025 (cfr. pag. 50 *“ADB e ZAP hanno altresì eccepito la prescrizione decennale del diritto alla retroversione degli utili da parte dell’attrice pur ritenendo che tale forma di risarcimento non possa essere riconosciuta a Philips nel caso di specie”*).

Ritiene il Tribunale che l’eccezione di prescrizione sia stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta sia in relazione alla domanda di risarcimento del danno che in relazione alla domanda di retroversione degli utili. L’eccezione di prescrizione, infatti, è riferita a *“qualsiasi*



danno ipoteticamente subito da Philips”, locuzione che non può che ricomprendere anche la retroversione degli utili, trattandosi di sanzione volta a compensare una posta di danno rivendicata dalla titolare del diritto leso.

Il richiamo, operato dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, alla sola prescrizione quinquennale non può intendersi come preordinato a limitare l’eccezione ai soli danni legislativamente suscettibili di prescrizione quinquennale e ad escludere quelli soggetti a un diverso termine prescrizionale, come sembrerebbe suggerire la difesa attorea.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli art. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso”* (cfr.



Cass. sez. III, 12.9.2025 n. 25119 e Cass. sez. III, 20.10.2025 n. 27934 che richiamano entrambe Cass. sez. unite 25.7.2002 n. 10955).

D'altra parte, il giudice è libero di applicare alla fattispecie dedotta in giudizio sia il termine prescrizione breve (quinquennale) sia quello più lungo (decennale), anche in base a una norma diversa da quella indicata dalla parte, purchè i fatti fondanti l'eccezione prescrizione diversamente qualificata risultino ritualmente acquisiti agli atti di causa posto che *“l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione, va correttamente compiuta alla stregua del "fatto principale" e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare; laddove il tempo è configurato soltanto come la dimensione del fatto principale, una circostanza ad esso inerente, che non ha valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione. Si è, pertanto, precisato che non esistono tanti tipi di prescrizione in relazione al tempo del suo maturarsi, e correlativamente, con l'indicazione di un termine o di un altro non si formula una nuova eccezione, “fermo restando in ogni caso che l'eccezione stessa è correttamente formulata anche quando la parte si sia limitata ad invocare l'effetto estintivo dell'inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”*” (Cass. civ. Sez. Un. 13.6.2019 n. 15895 che richiama Cass. civ. Sez. Un. 25.7.2002 n. 10955).

E non vi sono dubbi che, nel caso di specie, la convenuta abbia tempestivamente allegato, quale fatto principale dell'eccezione di prescrizione, l'inerzia della società attrice rispetto a tutte le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nei propri confronti con l'atto di citazione, allegando in maniera inequivoca che il primo ed unico atto con il quale quest'ultima aveva rivendicato le proprie pretese era proprio l'atto introduttivo del presente giudizio.

Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione si ritiene fondata.



Giova premettere che la condotta di contraffazione ha carattere permanente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.10.1984 n. 8559) e che l'azione di risarcimento dei danni derivanti da un illecito permanente, nel quale i danni si verificano “*momento per momento*”, può essere fatta valere in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa (cfr., ex multis Cass. civ. sez. III, 18.9.2007 n. 19359).

Ad avviso del Tribunale il primo ed unico atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica dell'atto di citazione che si è perfezionata il 28.5.2015 mentre non risultano documentati validi atti interruttivi precedenti.

Non può infatti attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione al doc. 25 prodotto dalla convenuta che, secondo la difesa di Philips, provverebbe che ADB “*ha ricevuto una comunicazione scritta da Philips (che confermava peraltro il contenuto di conversazioni già avvenute ad un precedente incontro del 4 novembre 2011) con cui questa ha chiaramente affermato che i prodotti ADB erano in contraffazione di EP '307 e EP '393 e che vi era necessità che ADB provvedesse al dovuto risarcimento (anche attraverso la stipula di un contratto di licenza), facendo riferimento a specifici modelli di dispositivi ADB in contraffazione e svolgendo una quantificazione (almeno preliminare) delle quantità di STB in contraffazione vendute da ADB*”.

Il doc. 25 prodotto dalla convenuta riproduce una conversazione tramite mail intercorsa tra Philips e ADB e risalente al 17-18/11/2011 del seguente tenore: in data 17.11.2011 ADB scriveva a Philips “*Grazie di essere venuti presso la sede di ADB in Genova il 04 novembre. Alla luce del programma concordato, potrebbe cortesemente inviarci una copia della sua presentazione?*”



Dobbiamo assicurarci che l'elenco dei brevetti che stiamo esaminando (e che ci è stato consegnato da Via Licensing nell'aprile 2009) sia aggiornato e includa nello studio eventuali brevetti di cui non eravamo a conoscenza e che si riferivano alla sua presentazione. Grazie mille in anticipo. Cordiali saluti"; a tale mail è seguita la seguente risposta di Philips del 18.11.2011 *"Grazie di averci ospitato presso la vostra sede di Genova. Philips, così come riferito nel corso dell'incontro, possiede più brevetti essenziali MHP di quanti ne abbia consegnati al pool MHP. Vi ricontatterò in ordine a questi ultimi. Cordiali saluti"*.

La mail inviata da Philips non contiene alcuna diffida o messa in mora nei confronti di ADB e pertanto, nel suo contenuto oggettivo, non risponde ai requisiti previsti dalla legge perché possa essere considerata un valido atto interruttivo della prescrizione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità *"Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)"* (Cfr. tra le più recenti Cass. civ., sez. II, 20.5.2025, n. 13430).

Quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione che Philips attribuisce alle trattative intercorse tra ADB e Via Licensing Corporation e comprovate dai docc. 30, 41, 42 e 43 prodotti da Philips, si osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza di legittimità *"Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo*



rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato" (Cass. civ. sez. III, 27.2.2019 n. 5721) e *"La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c. - costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici"* (cfr. Cass. civ., n. 3255 del 2024).

Al di là del fatto che, pacificamente, le trattative intercorse tra ADB e Via Licensing Corporation (soggetto peraltro distinto da Philips) non sono andate a buon fine, deve altresì escludersi la possibilità di desumere dalle interlocuzioni intercorse tra le parti un qualsivoglia riconoscimento da parte di ADB, rilevante ai sensi dell'art. 2944 c.c. L'affermazione contenuta nella mail inviata da ADB il 6.8.2009 di cui al doc. 30 attoreo non può essere valutata, come fa la difesa di Philips, in maniera isolata ed estrapolandola dal contesto complessivo (*"A seguito dei vari incontri tenutisi finora tra le nostre società, desideriamo ribadire l'impegno di ADB Group (ADB) a rispettare i propri obblighi in materia di licenze di brevetto, nonché ribadire la sua posizione e le sue aspettative in merito al pool di licenze MHPTM amministrato da Via Licensing Corporation (Via)"*) per trarne la conclusione che ADB avrebbe riconosciuto i propri obblighi di stipulare una licenza, operando una sorta di riconoscimento di debito. In realtà, non pare che la mail in questione contenga alcun riconoscimento o alcun impegno di ADB nei confronti di Philips come dimostra la lettura del suo contenuto integrale dal quale si evince che, a più riprese, ADB ha chiarito che la propria disponibilità ad aderire al pool di licenze offerto da VIA era subordinata al verificarsi di una serie di condizioni, prima fra tutte la visione della c.d. *claim charts* per



verificare la possibile interferenza, che ha sempre negato, dei propri prodotti con le private di Philips.

Peraltro, anche volendo attribuire un qualche effetto interruttivo a tali documenti, risulta assorbente la considerazione che essi recano, quale data più prossima quella del 2009 e che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione successivi, da tale data sia iniziato un nuovo periodo di prescrizione come previsto dall'art. 2945 c.c. e che tale nuovo periodo non è stato più interrotto se non con la notifica dell'atto di citazione intervenuta il 28.5.2015. Non si comprende pertanto l'affermazione di Philips secondo la quale *“il Tribunale non dovrà prendere quindi in considerazione esclusivamente un periodo risalente a 5 anni prima della notifica dell'atto di citazione, ma dovrà andare a ritroso di cinque anni dal 2007”* perché essa non tiene conto del principio per cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno efficacia istantanea e dopo ciascun atto interruttivo il termine di prescrizione non resta sospeso ma ricomincia a decorrere *ex novo* con la conseguenza che, per evitare la prescrizione, il creditore è tenuto a rinnovare le proprie richieste prima della scadenza di ogni successivo termine quinquennale o decennale.

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto del diverso termine prescrizionale previsto per il lucro cessante e per la retroversione degli utili, va accertata l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria avente ad oggetto il lucro cessante per il quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione (28.5.2010) e l'intervenuta prescrizione della domanda avente ad oggetto la retroversione degli utili per i dieci anni antecedenti la notifica dell'atto citazione (28.5.2005) fermo restando che, per quanto si dirà appresso, tale ultima domanda non potrà comunque trovare accoglimento.

2.3. I modelli di decoder rilevanti ai fini risarcitori.



Accertato che i brevetti Philips non sono *standard essential patents* rispetto allo standard di sottotitolazione DVB di cui al protocollo tecnico ETSI EN 300 743, si deve escludere che oggetto della tutela risarcitoria possano essere modelli di decoder diversi da quelli per i quali la contraffazione è stata accertata con la sentenza parziale n. 2418/2020.

Non può infatti trovare applicazione la presunzione invocata da Philips per estendere anche a modelli di decoder non testati le conclusioni in punto di contraffazione raggiunte in relazione ai decoder che sono stati oggetto di test sperimentali nel corso della prima CTU brevettuale. Tale presunzione, infatti, ha quale presupposto indefettibile la natura di *standard essential patents* delle privative di Philips che, nel caso di specie, è stata esclusa.

Né può farsi leva, a tal fine, sul fatto che la sentenza parziale abbia esteso l'accertamento della contraffazione anche a decoder "*comunque denominati ove recanti le medesime caratteristiche*" in difetto di allegazione, ancor prima che di prova, che i modelli di decoder di cui al doc. 15 attoreo, diversi da quelli analizzati dal CTU, presentino tutti esattamente le medesime caratteristiche di quelli esaminati.

Infine, nemmeno la circostanza, pur pacifica, che tutti i decoder prodotti e commercializzati da ADB fossero conformi al *DVB Subtitling Standard* può ritenersi, di per sé, sufficiente per affermare che i decoder non testati possedessero le medesime caratteristiche di quelli fatti oggetto di accertamento peritale. Sul punto è sufficiente osservare che, tra gli stessi decoder c.d. tested, il modello i-Can T20, pur conforme al *DVB Subtitling Standard*, è stato ritenuto non in contraffazione con EP' 307. Di qui la conferma del fatto che, nella fattispecie per cui è causa, l'accertamento della contraffazione richiede un *quid pluris* rispetto alla mera conformità del singolo modello di decoder allo standard e non può prescindere da esami strumentali sui singoli decoder.



D'altra parte, l'onere di provare la sussistenza e l'entità della contraffazione incombe sul titolare della privativa che agisce per ottenerne l'accertamento ed il risarcimento dei danni ragione per la quale incombeva su Philips l'onere di dimostrare che tutti i decoder commercializzati dalle convenute incorporassero i propri brevetti.

Ai fini risarcitori, dovrà quindi farsi riferimento ai soli decoder per i quali è stata accertata in concreto la contraffazione e che nella CTU contabile sono stati indicati come decoder "*tested*".

Secondo la tabella riepilogativa a pag. 31 della relazione peritale il numero complessivo dei decoder c.d. *tested* è pari a 1.463.770 unità che risultano prodotti e commercializzati in un arco temporale che va dal 2008 alla scadenza dei brevetti (12.12.2015 e 26.1.2016)

Tale dato, al fine di tenere conto della eccezionale prescrizione quinquennale nel calcolo del risarcimento dovuto a titolo di mancato guadagno, va depurato dei decoder che sono stati venduti nel periodo antecedente il 28.5.2010. Vanno quindi esclusi i decoder venduti negli anni 2008 (pari a 76.760 unità), 2009 (508.240 unità) e 2010 sino al 28 maggio.

Al fine di individuare il numero di decoder venduti nel periodo antecedente al 28.5.2010, sebbene la CTU contabile abbia ripartito le vendite su base annuale senza indicare i dati di vendita su base mensile, deve ritenersi pacifico che nel corso delle operazioni peritali sia emerso che i modelli *i-Can 1100T Ice*, *i-Can 1100T Black* e *i-Can 1100T Dark*, pari a complessive 154.560 unità, sono stati commercializzati tutti prima del giugno 2010 ragione per la quale non potranno essere presi in considerazione ai fini del calcolo risarcitorio.

Invece i modelli *i-Can 1110 SV Snow*, *i-Can 1110 SV Storm* e *i-Can 2850 ST Combo*, pari a 214.760 unità, sono stati commercializzati tutti a partire dal 1° giugno 2010 e andranno, pertanto, ricompresi integralmente nel calcolo dei decoder da considerare ai fini risarcitori.



Tale circostanza è stata evidenziata dalla difesa di ADB nella propria comparsa conclusionale e sul punto Philips non ha eccepito alcunchè e pertanto può ritenersi pacifica.

La delimitazione della tutela risarcitoria ai soli decoder c.d. *tested* consente di ritenere assorbite le ulteriori contestazioni sollevate dalla difesa di ADB circa la necessità di escludere i decoder cd. *zapper* perché questi sarebbero privi di numerose funzioni e non implementerebbero lo standard MHP. Infatti, i modelli di decoder identificati dalla convenuta come *zapper* sono tutti ricompresi tra i decoder cd. *untested*, con la sola eccezione del modello *i-Can T20* la cui l'interferenza con EP '393 è stata però oggetto di specifico accertamento da parte della sentenza non definitiva e, pertanto, tale modello non potrebbe in ogni caso essere escluso.

In definitiva, il numero complessivo dei decoder, prodotti e commercializzati dalle convenute in violazione delle privative di Philips che deve essere preso in considerazione per la quantificazione del risarcimento del danno a titolo di lucro cessante è pari a 724.210 unità. In relazione invece alla retroversione degli utili, dovranno essere considerati tutti i cd. decoder *tested*, pari a 1.463.770 unità, dal momento che i decoder c.d. *tested* risultano commercializzati solo a partire dal 2008 ragione per cui l'eccepita prescrizione decennale non ha alcuna conseguenza rispetto ad essi.

2.4. La determinazione del risarcimento dovuto a Philips.

Accertato quindi che i brevetti Philips EP '307 e EP '393 non sono *standard essential patents*, ritiene il Tribunale che la quantificazione del lucro cessante, quale posta risarcitoria dovuta alla società attrice, non possa avere quale parametro di riferimento, come propongono le convenute, la c.d. royalty FRAND e debba invece essere determinata avuto riguardo alla royalty di mercato praticata in fattispecie analoghe.



Non pare infatti condivisibile la prospettazione offerta dalla difesa di ADB secondo la quale la dichiarazione di essenzialità comunicata da Philips all'ETSI, alla quale faceva da controaltare l'obbligo assunto nei confronti di tutti gli operatori del settore di concedere una licenza a condizioni FRAND, avrebbe efficacia vincolante per Philips anche nel caso in cui fosse stato accertato, come nella fattispecie in esame, che i brevetti in questione non erano essenziali *ab origine*.

L'obbligo assunto da Philips di concedere una licenza a condizioni FRAND, infatti, impegnava Philips nei confronti di tutti i possibili operatori del settore che avessero inteso stipulare una licenza, ma solo nella misura in cui i brevetti oggetto della dichiarazione di essenzialità fossero essenziali, come peraltro evincibile dal tenore letterale del modulo di dichiarazione inviato da Philips all'ETSI (cfr. modulo di dichiarazione sottoscritto da Philips "*To the extent that the IPR(s) disclosed in the attached IPR information Statement Annex are, or became, and remain ESSENTIAL in respect of the ETSI Work Item STANDARD and/or TECHNICAL SPECIFICATION identified in the attached IPR information Statement Annex, the Declarant and/or its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses*"). Tale impegno, quindi, era destinato a operare su di un piano diverso da quello che caratterizza la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, in cui viene in considerazione una consapevole violazione della privativa altrui, priva del carattere dell'essenzialità: la logica sottesa alla previsione di una c.d. royalty FRAND opera, infatti, su di un piano diverso da quello prettamente risarcitorio e presuppone un contesto fattuale, quello dei brevetti SEPs, che nel caso di specie non è stato riscontrato.

Parimenti infondate si ritengono le considerazioni che ancorano al principio di tutela dell'affidamento e di abuso del diritto la necessità di applicare una royalty FRAND anche per il



caso in cui fosse stata accertata *ex post* la non essenzialità di brevetti inizialmente dichiarati SEPs. Un problema di tutela dell'affidamento potrebbe eventualmente porsi solo nei confronti di coloro che hanno effettivamente sottoscritto degli accordi di licenza sull'erroneo presupposto del carattere essenziale dei brevetti licenziati e, quindi, nell'erroneo convincimento dell'inesistenza di soluzioni tecniche alternative rispetto a quelle rivendicate dai brevetti *non truly essential*. La tutela dell'affidamento non potrebbe invece essere ragionevolmente invocata da chi, come l'odierna convenuta, ha ritenuto di non dover stipulare alcuna licenza sul presupposto che i brevetti di Philips non fossero essenziali, pur continuando a farne consapevolmente utilizzo nella produzione dei propri decoder anziché adoperarsi per trovare soluzioni tecniche alternative.

Infine, non sembrano cogliere nel segno nemmeno le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta secondo la quale il mancato rispetto, da parte di Philips, degli obblighi comportamentali sulla medesima gravanti ed esemplificati dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Huawei c. ZTE dovrebbe comportare, quale conseguenza, la necessità di parametrare i danni potenzialmente derivanti dalla contraffazione alla sola royalty FRAND.

Quanto al richiamo agli obblighi comportamentali stabiliti dalla sentenza Huawei c. ZTE, a prescindere dalle considerazioni già svolte sulla natura non essenziale dei brevetti Philips, va osservato che, nel caso di specie, anche volendo attribuire una qualche rilevanza agli obblighi comportamentali richiamati dalle convenute, non se ne potrebbe comunque far discendere alcuna conseguenza favorevole per queste ultime le quali, per prime, non hanno dato prova di essersi, a loro volta, conformate agli stessi comportandosi come *willing licensee*. Parte convenuta, infatti, non ha allegato, ancor prima che dimostrato, di essersi adeguata agli obblighi comportamentali previsti dalla Corte di Giustizia che prevedono, in caso di mancato raggiungimento di un accordo sulla sottoscrizione di una licenza, l'obbligo a carico del contraffattore di costituire una congrua



garanzia e prestare rendiconto: al contrario è pacifico che parte convenuta, una volta interrotte le trattative con VIA Licensing Corporation e poi con Philips, abbia continuato a produrre e commercializzare i propri decoder senza preoccuparsi della violazione delle privative di Philips.

Tanto chiarito, la determinazione della royalty commerciale sulla cui base determinare il lucro cessante dovuto alla società attrice non potrà che essere effettuata dal Tribunale in via equitativa, anche alla luce dei criteri indicati dall'art. 125 c.p.i.

Infatti, il consulente del Tribunale, al quale era stato pure chiesto di determinare i canoni che *“l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto lesa,, nel caso in cui il brevetto o i brevetti ritenuti contraffatti non siano considerati Standard Essential Patents”* e che, in un primo momento, aveva individuato un tasso di royalty pari al 4%, ha poi rivisto la propria posizione evidenziando nella relazione definitiva che *“la scrivente...è caduta nell'errore di applicare meccanicamente la royalty (4%) al prezzo del decoder come se si trattasse di un bene semplice al cui interno non ci sono altre tecnologie che ne permettono il funzionamento. Ebbene la nuova lettura delle osservazioni e l'approfondimento di questo tema conducono il CTU a condividere questa tesi e la necessità di ponderare il valore di ciascun brevetto di cui è causa alla sua importanza, alla tecnologia che implementa, al suo contributo al valore complessivo del decoder, all'importanza strategica per il suo successo, alla sua innovazione e unicità rispetto alle tecnologie esistenti, alla rilevanza attribuita al mercato etc.”* e giungendo alla conclusione *“di non poter calcolare il mancato guadagno in ipotesi di brevetti NO SEP non ravvisando ulteriori diverse metodologie da poter utilizzare”*.

Al fine di stabilire il giusto prezzo della licenza, seppur in via equitativa, il Tribunale ritiene di poter valorizzare una serie di elementi che sono emersi sia nel corso del giudizio che in sede peritale.



Innanzitutto, considerato che la stessa CTU ha ritenuto che la royalty commerciale inizialmente individuata nel 4% del prezzo medio dei decoder non fosse adeguata perché parametrata su di un bene semplice, che non contiene altre tecnologie al suo interno che ne permettano il funzionamento e, dunque, eccessivamente alta, si dovrà considerare l'importo calcolato dalla CTU su tale base (come desumibile dalla bozza di CTU) quale limite insuperabile nella quantificazione del mancato guadagno.

Delimitato il limite oltre il quale la royalty commerciale diventa economicamente insostenibile, ritiene il Tribunale che la propria valutazione debba orientarsi tenendo conto di una serie di elementi.

In primo luogo, occorre considerare che l'attività contraffattiva, per come allegato dalla stessa Philips, è rimasta circoscritta al solo territorio italiano, ove le convenute distribuivano i propri decoder, ragione per cui un'eventuale licenza tra le parti sarebbe stata verosimilmente conclusa per il solo territorio italiano e avrebbe quindi avuto una limitata efficacia territoriale.

In secondo luogo, non vi possono essere dubbi sul fatto che le parti non avrebbero concluso una licenza in esclusiva dal momento che i brevetti Philips erano stati pacificamente licenziati anche ad altri soggetti. Si dovrà pertanto tener conto della minore onerosità di una licenza non esclusiva rispetto a una licenza esclusiva.

Infine, non può trascurarsi nemmeno il fatto che i decoder prodotti e commercializzati dalle convenute, come evidenziato dalla stessa CTU, non sono beni "*semplici*" ossia beni che si identificano integralmente con la tecnologia incorporata nelle private di Philips.

Tale circostanza è agevolmente desumibile, in primo luogo, da un dato di comune esperienza ovvero che i decoder, nel passaggio dalla TV analogica a quella digitale, hanno avuto un ruolo essenziale nel consentire la ricezione del segnale televisivo digitale garantendo così la possibilità



di continuare a ricevere i canali televisivi dopo il c.d. switch off senza dover necessariamente procedere all'acquisto di un nuovo televisore.

La funzione primaria dei decoder era dunque quella di decodificare il segnale televisivo per il passaggio al digitale e consentire al consumatore di continuare a ricevere i canali televisivi anche con la nuova trasmissione digitale del segnale televisivo.

La stessa sentenza non definitiva dà atto delle diverse funzionalità che possono essere incorporate in un decoder, ad alcune delle quali corrispondono diversi standard, laddove spiega che, in base alla risoluzione, al numero di colori e al tipo di immagini, quali ad esempio le immagini video del programma televisivo che sono tempo-varianti o le immagini corrispondenti ai sottotitoli che sono fisse, possono essere utilizzati sistemi di codifica differenti: *“È esattamente quello che succede nel caso dello standard DVB, dove le sequenze d'immagini video del programma televisivo (fortemente tempo-varianti) sono codificate mediante lo standard MPEG mentre le immagini, o porzioni di immagini corrispondenti ai sottotitoli (lentamente tempo-varianti), associati al programma televisivo, sono codificati secondo la codifica in accordo allo standard ETSI 300 743”* (cfr. pag 31 sentenza non definitiva).

Infine, anche la CTU contabile, nel determinare l'utile realizzato dalle convenute, inteso come margine operativo lordo, ha preso in considerazione, tra i costi sostenuti da ADB, quelli per software e royalties pagate in relazione ad altri brevetti contenuti nei decoder prodotti dalle convenute e diversi da quelli per cui è causa, confermando così che i decoder sono beni complessi. La CTU ha infatti evidenziato che *“in atti sono documentati tutti i contratti sottoscritti da ADB che la sottoscritta ha potuto esaminare riscontrando una sostanziale corrispondenza con la royalty indicata riferita a unità di prodotto da intendersi, conseguentemente, un costo variabile direttamente imputabile al prodotto. È stata eseguita anche un'analisi delle schede*



decoder (doc. 15 di Parte Attrice) che riporta le principali specifiche tecniche dei decoder. Si è potuto individuare, nei limiti delle conoscenze tecniche della scrivente, la sigla che riconduce alla presenza di gran parte dei predetti brevetti e software. Rispetto quindi alle memorie depositate da Parte Attrice che contesta i costi sostenuti per tali voci, si ritiene che le verifiche eseguite supportino la presenza di questi brevetti e software giustificando il relativo esborso”.

A fronte delle osservazioni della difesa attorea circa l'impossibilità di desumere dai contratti sottoscritti tra ADB e i licenzianti di brevetti e software la prova della loro effettiva implementazione all'interno dei decoder, la CTU ha ribadito nelle proprie conclusioni che “- sono stati prodotti in atti tutti i contratti relativi ai rispettivi brevetti e software che danno sufficiente evidenza della tecnologia di riferimento e del prezzo applicato: infatti le parti essenziali dei contratti ai fini della verifica non sono oscurate; - sono stati forniti in contraddittorio tra le parti, due documenti (File Excel B e C Tested e Untested) che riepilogano per ciascun decoder i software e i brevetti in essi contenuti con le relative voci di costo; - le rispettive tecnologie descritte nei contratti, sono state verificate a campione dal CTU con quanto riportato nel documento 15, descrittivo delle principali caratteristiche e specifiche tecniche dei modelli di decoder; - nel corso dei lavori peritali non sono mai state sollevate, ai fini di validare l'inserimento di tali costi, esigenze di ulteriori riscontri”.

Il consulente del Tribunale ha quindi accertato che i decoder per cui è causa sono prodotti tecnologici complessi la cui produzione postula il contemporaneo sfruttamento di svariati software e brevetti.

Ne discende, quale logica conseguenza, la considerazione che i brevetti Philips coprivano solo certe limitate funzioni dei decoder, ovvero quelle riferite alla sottotitolazione dei programmi televisivi che non costituiscono una funzionalità essenziale per il decoder, nel senso che non



hanno alcun rilievo tecnico diverso rispetto alla funzione specifica ed essenziale del decoder che è, appunto, quella di consentire la ricezione del segnale televisivo nel passaggio alla TV digitale.

La sottotitolazione dei programmi costituisce una funzione ulteriore e accessoria inserita nei decoder che permette una migliore fruizione dei programmi televisivi, ma che certamente non è essenziale nella trasmutazione del segnale televisivo.

Né può ritenersi che le privative di Philips, pur relative a funzionalità secondarie dei decoder, abbiano rappresentato la ragione principale o determinante che ha spinto il consumatore medio al loro acquisto, trattandosi di circostanza peraltro mai nemmeno evidenziata da parte attrice.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che nella determinazione della royalty commerciale, così come nella determinazione dell'utile conseguito dalle convenute non si possa fare riferimento al valore/utile dell'intero prodotto decoder, ma solo alla quota di valore/utile ricollegata causalmente con la violazione della privativa.

Opinando diversamente - ovvero attribuendo al titolare di una privativa l'utile dell'intero prodotto nel quale sia incorporata una funzionalità, coperta da brevetto, accessoria rispetto a tale prodotto - si finirebbe con il determinare una overcompensation, integrante una figura di danno meramente punitivo, come tale non riconosciuto dal nostro ordinamento e in contrasto con la stessa ratio dell'art. 125 c.p.i..

Tenuto conto di tutti gli elementi in precedenza evidenziati, il Tribunale ritiene che la royalty commerciale possa essere equitativamente determinata, per entrambi i brevetti, in € 1,00 per ciascun decoder venduto nel periodo considerato.

Il risarcimento del danno parametrato al mancato guadagno può essere pertanto determinato in € 724.210,00 (=724.210 decoder venduti x € 1,00).



Va chiarito, per evitare ogni equivoco, che l'individuazione dell'importo di € 1,00 non rappresenta in alcun modo la mera riproposizione della royalty FRAND di USD 1,00 individuata dal CTU per l'ipotesi in cui i brevetti Philips fossero stati riconosciuti come Standard Essential Patents.

Sul punto è sufficiente osservare che la CTU, nel calcolo della royalty FRAND, non si è limitata a moltiplicare il numero dei decoder c.d. tested commercializzati da ADB durante l'intero periodo considerato per l'importo di USD 1,00 (giungendo all'importo di USD 1.463.770,00), ma ha ripartito la predetta royalty lorda di partenza sulla base delle previsioni dell'Appendix B al MHP Patent License Agreement (che prevede diversi criteri di riparto tra i vari licenzianti appartenenti al pool sulla base dei paesi di produzione e vendita dei decoder) e, all'esito di articolati calcoli, è giunta a quantificare l'importo dovuto a titolo di mancato guadagno in relazione alla totalità dei decoder c.d. tested (pari a 1.463,770 unità) in \$ 747.962 (pari ad € 552.618,65); importo che, tenuto conto dell'eccezionale prescrizione in virtù della quale vanno esclusi i decoder prodotti anteriormente al 28.5.2010, sarebbe pari a circa € 261.000,00 (cfr. pag. 55-58 CTU).

La ragionevolezza dell'importo individuato dal Tribunale, anche alla luce delle risultanze della CTU contabile, può inoltre essere agevolmente verificata se si considera che, sulla base della royalty del 4% inizialmente individuata dalla CTU, il mancato guadagno in relazione a tutti i c.d. decoder tested era stato calcolato - utilizzando la formula prezzo medio x 4% x quantità - in € 2.447.187,00. Tale importo, al netto dell'accertata prescrizione per il periodo antecedente il 28.5.2010, operati gli opportuni ricalcoli, può essere rideterminato in circa € 1.256.473,00. Ne consegue che anche volendo ipotizzare una royalty espressa come percentuale del prezzo medio di ogni decoder (secondo lo stesso criterio inizialmente adottato dal CTU) ricompresa tra il 2% e il 3% si otterrebbe un importo che poco si discosta a quello determinato applicando l'importo di €



1,00 per ogni prodotto commercializzato (se l'importo di € 1.256.473,00 corrisponde a una royalty del 4%, ne consegue che una royalty del 2,5% sarebbe all'incirca pari a € 785.295,00).

Dunque, tenuto conto che l'importo di € 1.256.473,00 rappresenterebbe quanto dovuto ipotizzando una royalty del 4% del prezzo medio dei decoder tested e che l'importo di € 261.000,00 rappresenterebbe quanto dovuto se venisse applicata la royalty FRAND di USD 1,00 a decoder, il Tribunale ritiene che la somma di € 724.210,00 rappresenti l'adeguato importo che può essere riconosciuto a titolo di mancato guadagno, collocandosi in un range ricompreso tra i due importi sopra indicati che costituiscono il limite inferiore e superiore di quanto può essere riconosciuto a parte attrice, per le considerazioni svolte, a titolo di mancato guadagno.

Per quanto in precedenza evidenziato, le convenute vanno condannate in via solidale a corrispondere a Philips l'importo di € 724.210,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno.

Ritiene il Tribunale che tale somma, alla luce di tutti gli elementi emersi in giudizio e valutati, sia equa e pienamente soddisfattiva degli interessi di Philips senza necessità di operare gli aumenti richiesti da parte attrice in relazione ai quali non ricorrono i presupposti. Quanto alla prospettata necessità di tener conto della titolarità in capo a Philips di un terzo brevetto è sufficiente osservare come il brevetto in questione non è stato azionato nel presente giudizio, né è stato allegato e tantomeno provato che il medesimo sarebbe utilizzato dai prodotti delle convenute. Quanto poi alle considerazioni sulla maggiore onerosità di una licenza bilaterale rispetto a una licenza tramite pool e sulla maggiore onerosità di una licenza sottoscritta prima o dopo un contenzioso, si tratta di aspetti che sono stati già considerati dal Tribunale nella valutazione della royalty commerciale pari a € 1,00 per ciascun decoder.



Quanto alla richiesta di liquidazione del danno emergente, si osserva che parte attrice solo con la comparsa conclusionale del 15.7.2019 ha espressamente rivendicato la liquidazione dei costi asseritamente sostenuti per fronteggiare la condotta illecita di controparte e individuati nelle spese sostenute per l'analisi tecnica dei prodotti avversari, nelle spese di mantenimento in vita dei brevetti, nel danno all'immagine e nel danno morale chiedendone la liquidazione in via equitativa sul presupposto della difficoltà della loro quantificazione.

Ritiene il Tribunale che tali richieste non possano trovare accoglimento perché parte attrice si è limitata a un'allegazione del tutto generica sul punto senza dedurre, nemmeno in via presuntiva, elementi idonei a dimostrare che le attività e le spese siano state in qualche modo sostenute e in che misura. Non va dimenticato il principio generale, valido anche nella materia industrialistica, per cui il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto in violazione di una privativa non è *in re ipsa*, ma essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità (cfr. Cass. n. 19430/2023).

A ciò si aggiunga che le spese per il mantenimento in vita del brevetto, non meglio specificate e quantificate, non sono riconducibili alla categoria del danno emergente trattandosi di spese sostenute dall'attrice nel proprio interesse e non cagionate dal comportamento della convenuta o sopportate per contrastare l'illecito (cfr. Corte d'Appello Bologna, Sez. specializzata Impresa, 4.5.2022).



Quanto al danno all'immagine, parte attrice non ha fornito alcun elemento ulteriore per una sua quantificazione differenziata e ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto che, in base agli atti di causa, deve ritenersi pienamente soddisfacente anche ai sensi dell'art. 152 co. 2 c.p.i.

La domanda avente ad oggetto la retroversione degli utili deve invece ritenersi assorbita dal momento che, secondo la previsione di cui all'art. 125 co. 3 c.p.i., *“il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”*.

E, nel caso di specie, per tutti i motivi già evidenziati in precedenza, l'arricchimento conseguito dal contraffattore, in dipendenza della contraffazione, non è quello che coincide con tutto l'utile dei decoder commercializzati, così come calcolato dal CTU al punto n. 2 del quesito, ma solo quello corrispondente alla frazione di utile conseguito dalle convenute e causalmente riconducibile alla violazione dei brevetti di cui Philips è titolare.

Il CTU, al punto n. 4 della relazione peritale, ha calcolato l'utile causalmente attribuibile ai due brevetti di Philips in relazione ai decoder c.d. tested in complessivi € 219.699,00 e quindi in un importo di gran lunga inferiore a quanto già riconosciuto a titolo di mancato guadagno.

Infine, nemmeno può essere accolta la domanda di pubblicazione del dispositivo della sentenza stante il notevole tempo trascorso dai fatti e l'intervenuta scadenza dei brevetti.

In definitiva, le convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore di Philips della somma di € 724.210,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno.

Su tale somma, trattandosi di debito di valore, vanno poi riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria che non possono, però, essere quelli richiesti da Philips con la comparsa conclusionale del 17.2.2025 in cui parte attrice ha, per la prima volta, chiesto l'applicazione dell'interesse del 10% previsto dal contratto di licenza di VIA Licensing Corporation sul



presupposto che l'applicazione di un tale tasso di interesse porterebbe a risultati coerenti, a suo dire, con i criteri di rivalutazione tipicamente adottati dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in cui l'attualizzazione dei valori monetari viene effettuata tenendo conto del costo medio del capitale per l'impresa danneggiata (WACC).

Si osserva che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per applicare un tasso di interesse che era stato contrattualmente stabilito per regolare rapporti tra soggetti diversi da quelli che sono parte del presente giudizio, né per applicare il criterio del costo medio ponderato del capitale (WACC) in difetto di prova della effettività di un maggior danno subito effettivamente da Philips in quanto il criterio indicato, privo di caratteri di normalità, è carente di riscontri effettivi nella fattispecie in esame e avrebbe richiesto una adeguata e tempestiva allegazione nei termini previsti per le preclusioni assertive e probatorie.

La somma liquidata di € 724.210,00 essendo calcolata all'attualità non va rivalutata ma va ulteriormente incrementata del lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data dell'evento dannoso che viene liquidato, in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sulla quota di capitale riferibile a ciascuna annualità e devalutato alla data dell'illecito e successivamente rivalutato in base agli indici Istat anno per anno per ogni annualità in cui si è protratto l'evento dannoso sino alla data della presente sentenza. Eseguiti gli opportuni conteggi l'importo dovuto, alla data odierna, a titolo di interessi è pari ad € 272.626,00.

Sulla somma capitale di € 724.210,00 sono infine dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.



3. Le spese processuali

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono o poste a carico solidale delle società convenute. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 secondo il criterio del “*decisum*”, tenuto conto della particolare complessità della causa, sia in fatto che in diritto, della rilevante attività difensiva svolta con riguardo a tutte le fasi del processo e della doppia attività decisionale.

Le spese delle CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico solidale delle convenute.

Le spese di CTP sostenute da parte attrice sono poste a carico solidale delle convenute nei limiti della liquidazione dei compensi al CTU.

p.q.m.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:

- Condanna ADB - Advanced Digital Broadcast SA (anche quale incorporante di ADB - Advanced Digital Broadcast Holding SA), ADB Italia S.r.l. (già ADB Broadband S.p.a.) e ZAP S.r.l., in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di KoninKljke Philips N.V. che si liquida in € 724.210,00, oltre € 272.626,00 a titolo di interessi legali maturati sino ad oggi, oltre interessi legali sulla somma di € 724.210,00 dalla presente sentenza al saldo;
- Condanna ADB - Advanced Digital Broadcast SA (anche quale incorporante di ADB - Advanced Digital Broadcast Holding SA), ADB Italia S.r.l. (già ADB Broadband S.p.a.) e ZAP S.r.l., in solido tra loro, a rifondere alla società attrice le spese di lite che si liquidano



in complessivi € 100.008,00 (di cui € 98.945,00 per compensi professionali ed € 1.063,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;

- Condanna ADB - Advanced Digital Broadcast SA (anche quale incorporante di ADB - Advanced Digital Broadcast Holding SA), ADB Italia S.r.l. (già ADB Broadband S.p.a.) e ZAP S.r.l., in solido tra loro a rifondere alla società attrice le spese di CTP documentate, entro i limiti della liquidazione dei compensi al CTU;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale di ADB - Advanced Digital Broadcast SA (anche quale incorporante di ADB - Advanced Digital Broadcast Holding SA), ADB Italia S.r.l. (già ADB Broadband S.p.a.) e ZAP S.r.l. fermo il vincolo della solidarietà tra tutte le parti nei confronti del CTU.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.1.2026.

Il Presidente

dott.ssa Silvia Giani

Il Giudice estersore

dott.ssa Lorena Casiraghi

