

N. R.G. 31567/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "A"
CIVILE

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

dott. Anna Bellesi	Presidente
dott. Stefano Tarantola	Giudice
dott. Carmelo Barbieri	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **31567/2016** promossa da:

ECOSTAR S.R.L. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. GIUDICI SILVIA e dell'avv. FONTANA FRANCESCO
PIAZZA ARACELI, 2 36100 VICENZA; ,
elettivamente domiciliato in VIA OSTI, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUDICI SILVIA

ATTORE/I

contro

PROMEKO S.P.A. (_____) con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

In particolare,
la **Ecostar S.r.l.** ha così concluso:
Nel merito

--- Accertarsi e dichiararsi che la produzione, fabbricazione, vendita, offerta in vendita, commercio e pubblicizzazione da parte della convenuta del vaglio Promeco Star Screen PSS, nonché di ogni altro



dispositivo indicato in atti o avente le stesse o equivalenti caratteristiche tecniche, costituisce contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo di titolarità dell'attrice n. EP 1 106 264 B1 depositato il 28/11/2000 e pubblicato il 19/01/2005, e/o della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 2 488 306 B1 depositato il 13/10/2010 e pubblicato il 06/11/2013.

--- Inibire alla convenuta la fabbricazione, il commercio, la pubblicizzazione e l'uso del vaglio denominato Promeco Star Screen PSS, anche diversamente marchiato, nonché di ogni altro purché rientrante nella tipologia di quelli specificati in atti.

--- Ordinarsi il ritiro dal commercio degli esemplari dei vagli di cui al punto che precede, anche richiamandoli nei confronti degli eventuali rivenditori o dei distributori commerciali che ne abbiano comunque la disponibilità.

--- Accertata l'illiceità della condotta della convenuta per violazione delle disposizioni normative sopra menzionate, nonché la sua illecita potenzialità lesiva, per l'effetto pronunciarsi a suo carico ex art. 278 c.p.c. la condanna generica al risarcimento del danno patito e patiendo dall'attrice.

--- Fissare una somma che prudenzialmente si indica in € 15.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata all'emananda sentenza, ed altra che si indica in € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, ex art. 124 c.p.i. ed art. 614bis c.p.c.

--- Ordinarsi ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza per tre volte nell'arco di un mese, a caratteri doppi del normale, nel quotidiano a tiratura nazionale "Il Sole 24ore", e nelle riviste di settore "Recycling" e "WMW", da effettuarsi a cura della attrice e con diritto di rimborso a carico della convenuta dietro semplice presentazione della relativa fattura di spesa.

--- Ordinarsi anche ex art. 120 c.p.c. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a tutta pagina o in altra misura ritenuta opportuna dal Giudice, anche sulla home page dell'attrice (www.ecostar.it) e della convenuta (www.promeco.it) per una durata di almeno venti giorni consecutivi.

Istanze istruttorie

--- Si insiste per le istanze istruttorie già formulate e sino ad ora non accolte, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie.

In ogni caso

--- Spese e compensi professionali anche per la consulenza tecnica d'ufficio e l'assistenza del consulente di parte, (ivi incluso l'intero giudizio cautelare, compreso il reclamo e l'imposta di registro) interamente refusati, con condanna della convenuta al rimborso delle somme già eventualmente anticipate in precedenza.

la **Promeco S.p.A.** ha così concluso:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così giudicare:

in via principale:

1.- rigettare integralmente le domande proposte da Ecostar S.r.l., in quanto infondate in fatto ed in diritto;

2.- disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive contenute negli scritti difensivi dell'attrice, come individuate dall'odierna difesa, con assegnazione alla convenuta di una somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto;

- In ogni caso:

3.- con vittoria dei compensi professionali ex DM 55/2014, anche della fase di reclamo e della fase cautelare, ivi comprese le spese e gli onorari di CTU e di CTP.

In via istruttoria:

4.- disporre le dedotte prove per testi di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, sui capitoli ivi formulati e con il teste indicato;



5.- si insiste perché il CTU effettui un sopralluogo/ispezione della macchina oggetto di descrizione, essendo necessario ai fini della decisione della presente causa, in quanto darebbe l'opportunità di verificare l'entità del gioco radiale del manicotto antintasamento e la valenza del peso della bacchetta, verifiche non eseguite in sede di descrizione;

6.- ci si oppone in ogni caso a tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, in particolare alle dedotte prove orali per testi e interpello di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., per tutti i motivi già esposti in narrativa nei precedenti atti. In ogni caso, nel caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede che l'odierna difesa venga ammessa a prova contraria sui medesimi capitoli e con i testi già indicati a prova diretta.



FATTI DI CAUSA

La Ecostar S.r.l. ha rilevato: - di essere una società che progetta, produce e commercializza macchine ed attrezzature per l'ecologia e impianti per il trattamento rifiuti; - di essere titolare delle privative industriali di cui a: - brevetto europeo, nazionalizzato in Italia, n. EP '264 depositato il 28 novembre 2000 e pubblicato il 19 gennaio 2005 avente ad oggetto "Vaglio separatore di rifiuti", cioè un vaglio per la separazione di materiali solidi che trova impiego nel settore del trattamento dei rifiuti solidi in genere; - brevetto europeo, nazionalizzato in Italia, n. EP'306 che ha sempre ad oggetto un "Vaglio per la separazione di materiali solidi" depositato il 13 gennaio 2010 e pubblicato il 6 novembre 2013; che la convenuta, Promeco S.p.A. era una sua diretta concorrente; che recentemente aveva appreso che la convenuta ha posto in produzione un prodotto del tutto simile a un proprio prodotto coperto dai titoli brevettuali invocati; che il prodotto era tale da interferire, sia in termini letterali che per equivalente, con la protezione accordata dalle privative di cui era titolare; che con ricorso cautelare del febbraio 2015 aveva chiesto a codesto tribunale la descrizione del prodotto realizzato in contraffazione nonché l'adozione di provvedimenti inibitori e altre misure cautelari contro la convenuta; che il prodotto della convenuta costituiva peraltro attuazione della domanda di brevetto nazionale MI'518 presentata dalla convenuta predetta il 27 marzo 2014; che nel corso del procedimento cautelare era stata disposta una CTU che concludeva per la sussistenza di profili di interferenza; che il giudice di prime cure aveva confermato la descrizione ma, discostandosi dalle conclusioni peritali, aveva disatteso le domande cautelari; che era evidente la contraffazione lamentata, come concluso dal CTU, dal momento che il vaglio della convenuta presentava tutte le caratteristiche rivendicate nelle privative di cui era titolare, stante la presenza in entrambi i vagli oggetto di comparazione un movimento di rotazione dei manicotti anti-intasamento, a nulla rilevando, come evidenziato dal CTU, che nel prodotto della convenuta tale movimento risultasse limitato ad un certo angolo, posto che, come rilevato dal CTU, entrambe le soluzioni ammettono spostamenti minimi e radiali dell'elemento tubolare cilindrico anti-intasamento; che, nel prodotto della convenuta, il bloccaggio di tale movimento era reso possibile esclusivamente da un elemento astiforme applicato nel manicotto anti-intasamento che funge da fermo andando a collidere con i dischi di un altro albero, con la conseguenza che in assenza del particolare disallineamento dei dischi adottato si assisterebbe ad un movimento di rotazione analogo a quello proprio del prodotto coperto dalle privative azionate; che ciò che impediva la libera rotazione del manicotto non era pertanto l'esistenza dell'elemento astiforme ma, piuttosto, la particolare disposizione dei dischi e degli alberi; che il prodotto della convenuta andava a collidere in particolare anche con l'ambito di protezione del brevetto n. EP'306, in termini di equivalenza, dal momento che l'unica differenza che era possibile cogliere riposava nel fatto che il corpo stabilizzatore invece di essere posto perifericamente all'interno del manicotto anti-intasamento era, piuttosto, disposto all'esterno di ognuno dei predetti manicotti sì che lo stesso svolgeva anche una funzione di fermo venendo a contatto con il disco posizionato nell'albero complanare; che pertanto entrambi gli elementi costituivano dei corpi stabilizzatori, e, quindi, rivestivano la medesima funzione, cioè quella di mantenere il baricentro del sistema al di sotto del punto di sospensione del sistema stesso; che l'elemento astiforme presente nel prodotto della convenuta ove preso singolarmente e cioè in assenza della compartimentazione complanare dei vari alberi svolgeva la funzione di stabilizzazione propria del peso di cui al brevetto EP'306, costituendo quella di "fermo" esclusivamente una "ulteriore funzione"; che la condotta illecita della convenuta le stava cagionando gravi danni derivanti dalla lesione della propria immagine commerciale e dallo svilimento economico della tutela brevettuale, particolarmente preoccupante i ragione dei molteplici rapporti di licenza di cui essa attrice era parte.

La Promeco S.p.A. ha rilevato: che il giudice del reclamo del provvedimento cautelare adottato sulle domande svolte dall'attrice aveva confermato il predetto provvedimento e, quindi aveva escluso la sussistenza della lamentata contraffazione; che in particolare i giudici della fase cautelare avevano correttamente rilevato che la contraffazione era da escludersi dal momento che l'elemento anti-



intasamento del prodotto Promeco non era in alcun modo libero di ruotare intorno al rullo, dal momento che la sua rotazione era limitata meccanicamente da elementi astiformi, a ciò deputati, sì che era da escludersi l'interferenza con le rivendicazioni proprie del brevetto attoreo EP'264 che rivendicava la piena libertà in senso rotatorio del manicotto; che, l'interferenza con l'ambito di tutela riconosciuto da EP'306 era stata esclusa dal giudice della cautela sulla base della diversa funzione svolta dal fermo disposto esternamente rispetto al corpo stabilizzatore (peso) collocato all'interno del manicotto del predetto EP'306; che l'interferenza lamentata dall'attrice era da escludere proprio in ragione del contenuto delle rivendicazioni brevettuali, dal momento che la rivendicazione 1 di EP'264 indica espressamente che l'elemento anti-intasamento oggetto dell'invenzione è "libero di traslare" non potendosi certo ritenere che con l'impiego del predetto termine si volesse intendere una rotazione del manicotto anti-intasamento attorno al proprio asse; che il concetto di "libera traslazione" oggetto di rivendicazione non avrebbe potuto significare altro se non che l'elemento avrebbe dovuto essere libero di traslare nella direzione assiale; che essendo l'elemento anti-intasamento, per rivendicazione brevettuale attorea, calzato sull'asse, la traslazione rivendicata non avrebbe potuto essere che lungo l'asse stesso, tenuto conto che la libera traslazione non avrebbe potuto significare "libera rotazione"; che, in ogni caso, la libera rotazione non era una caratteristica del vaglio Promeco, tenuto conto che tale movimento rotatorio era impedito meccanicamente proprio dalla presenza di elementi astiformi svolgenti la funzione di "fermo"; che peraltro il manicotto anti-intasamento del vaglio Promeco non era suscettibile di movimento traslatorio, in quanto godeva esclusivamente di un "gioco" minimo dovuto alle esigenze di montaggio; che era da escludere anche ogni possibile profilo di interferenza con il brevetto EP'360, posto che erano da disattendere le conclusioni del CTU, dalle quali il giudice della cautela si era discostato, non coerenti nella parte in cui qualificavano la soluzione del vaglio Promeco in termini di soluzione equivalente a quella del vaglio dell'attrice per poi però precisare espressamente la validità del brevetto MI'518 come invenzione dipendente da EP'306; che, in particolare, la novità e indipendenza del proprio brevetto MI'518 era da individuare proprio nel fatto che gli elementi astiformi costituivano una soluzione autonoma adottata in sostituzione e non in aggiunta ai corpi stabilizzatori di cui a EP'306, come tale non equivalente; che peraltro l'Ufficio brevetti europeo aveva evidenziato la presenza dell'elemento inventivo nel brevetto MI'518 sancendo la non equivalenza tecnica tra gli elementi in parola; che la differenza radicale tra l'elemento astiforme e il corpo stabilizzatore era apprezzabile tenendo presente che in quest'ultimo il peso doveva essere opportunamente e specificamente scelto, diversamente che per il fermo del brevetto MI'518 il cui peso appariva irrilevante; che, quanto al risarcimento del danno, in ogni caso, aveva realizzato soltanto un esemplare del vaglio oggetto di causa Promeco Star Screen PSS ed unicamente in funzione di prototipo; che successivamente alla descrizione aveva sospeso la produzione e la commercializzazione del vaglio medesimo e aveva altresì cautelativamente provveduto a rimuovere tale prodotto dal catalogo generale e dal catalogo .pdf; che pertanto le allegazioni dell'attrice sul punto erano prive di ogni fondamento; che la pubblicazione di provvedimento, richiesta da controparte, era pertanto da disattendere, visto che non erano sussistenti esigenze riparatorie; che lo stesso era a dirsi per la misura rappresentata dall'adozione di ordine di ritiro dal commercio.

Nel corso dell'istruttoria è stata disposta l'acquisizione dei fascicoli del procedimento cautelare di prime cure e di reclamo, sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

I. I Titoli azionati

Come già rilevato, parte attrice è titolare delle seguenti privative:

1. EP-B-1.106.264 (EP'264)

L'**EP'264** è stato depositato il 28.11.2000, reso pubblico il 13.06.2001 e pubblicato per la concessione il 19.01.2005.

L'**EP'264** presenta come titolo “**Vaglio separatore di rifiuti**” e richiama due priorità italiane:

i - PD1999A000268 del 01.12.1999 concessa il 02.10.2001 al n. 1.306.697 (**IT'697**) ed avente per titolo: “*Vaglio separatore di rifiuti solidi urbani*”.

ii - PD2000A000095 del 17.04.2000 concessa il 10.02.2003 al n. 1.315.426 (**IT'426**) ed avente per titolo “*Perfezionamenti a vaglio separatore di rifiuti e/o scarti*”.

L'**EP'264** è stato nazionalizzato in ITALIA in data 18.03.2005 al n. **41538/BE/2005**.

2. EP-B-2.488.306 (EP'306)

L'**EP'306** deriva dal WO-A-2011/045656 (WO'656) il quale è stato depositato il 13.10.2010 (richiamando la priorità italiana VI2009A000249 del 14.10.2009 concessa il 19.11.2012 al n. 1.396.412 ed avente per titolo: “*Vaglio perfezionato per la separazione di materiali solidi*”) e reso pubblico come WO'656 il 21.04.2011.

L'**EP'306** è stato pubblicato per la concessione il 06.11.2013 con il titolo “**Vaglio per la separazione di materiali solidi**”.

L'**EP'306** è stato nazionalizzato in ITALIA il 22.01.2014 al n. **855525/BE/2014**.

L'analisi deve essere condotta per entrambi i brevetti, perché tale è l'estensione della domanda introdotta dall'attrice.

EP'264

L'**EP'264** si riferisce ai vagli a dischi che servono per la vagliatura di una notevole varietà di elementi.

I vagli sono come i setacci domestici solo che l'azione di setacciatura viene concretizzata per vibrazione (setacci a rete) o facendo avanzare il materiale (vagli a rulli o a dischi).

I vagli a dischi presentano una pluralità di alberi, o assi, normalmente paralleli tra loro e complanari, che riportano una pluralità di dischi posti intervallati tra loro.



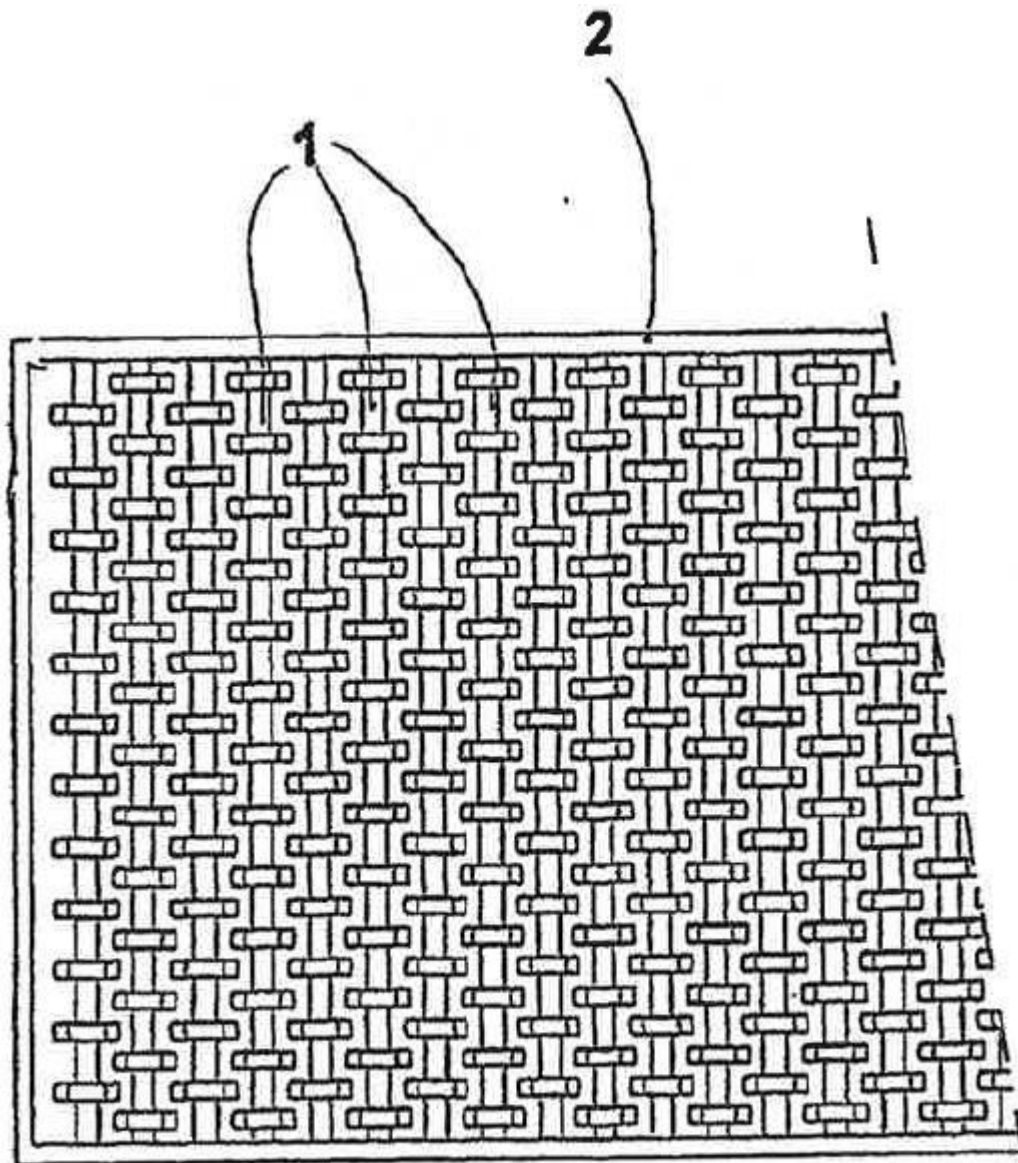


Fig. 2

Ogni albero, o asse, sostiene e porta in rotazione dei dischi i quali, nel mentre fanno avanzare il materiale da vagliare, lo selezionano. I dischi, in funzione del tipo di vagliatura, possono presentare forme varie.

L'invenzione di EP'264 riguarda quindi questo tipo di vaglio, cioè quello in cui dei rulli costituiti da una serie di dischi affiancati lungo rispettivi assi di rotazione, sono disposti paralleli in successione per formare il letto vagliante (v. la Fig. 2 che precede).

Nel testo descrittivo si spiega che il problema che si riscontra nei vagli a dischi selezionatori noti, quando si vagliano rifiuti urbani, è dovuto al fatto che (nazionalizzazione in ITALIA dell'EP'264, pagina 2, righe 5-8) “... ”



i corpi filiformi e lunghi, come ad esempio i sacchetti, si attorcigliano attorno ai rulli intasandoli, ostruendo gli spazi fra i rulli e fra i dischi vanificando la vagliatura”.

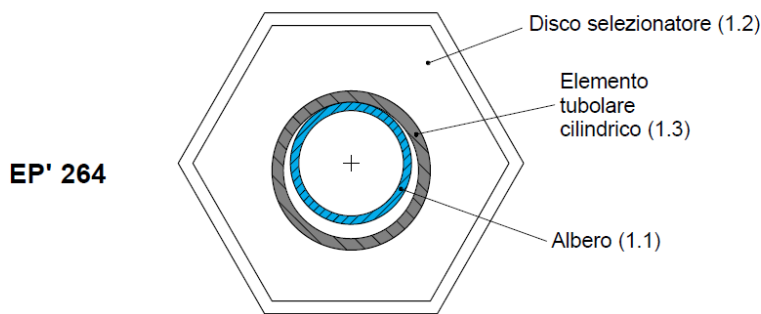
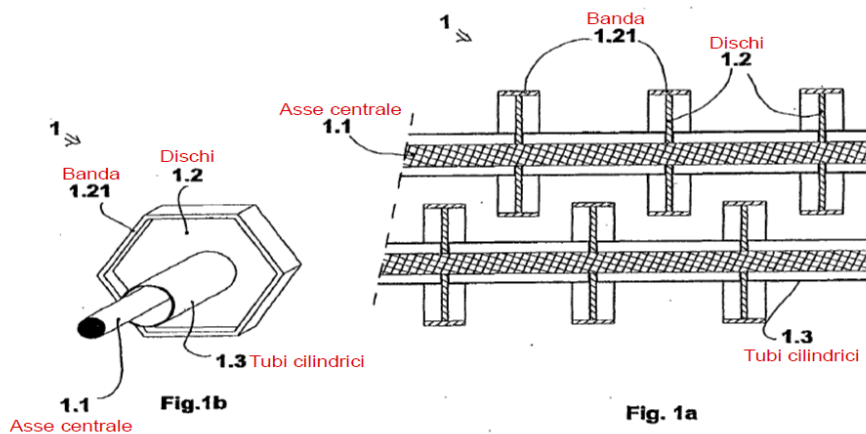
Il vantaggio che l’EP’264 persegue (problema tecnico tecnico che l’invenzione è diretta a risolvere) consiste nel realizzare un vaglio a dischi selezionatori in cui viene impedito che corpi filiformi, o lunghi, intasino il vaglio stesso.

Per ottenere ciò l’EP’264 prevede di realizzare un vaglio in cui (nazionalizzazione in ITALIA, pagina 4, righe 14-24):

“... i tubi cilindrici presenti sui rulli (Ndr: che avvolgono gli assi tra un disco e l’altro) e le bande presenti sui bordi dei dischi impediscono l’attorcigliamento e l’incastro dei corpi filiformi e/o lunghi e/o altri corpi simili.

La particolare forma poligonale dei dischi e la banda presente sui bordi dei dischi favorisce l’avanzamento del materiale da vagliare che ha dimensioni tali da non passare attraverso i rulli più stretti.

Il nuovo vaglio separatore tratta qualsiasi rifiuto o scarto avente una adeguata consistenza, come ad esempio rifiuti solidi urbani, scarti di varie lavorazioni industriali nel settore del legno, della plastica, del tessile ed anche scarti nel settore agricolo come compost, alghe, erbe e prodotti sfusi in genere”



4e17

L’idea inventiva sottesa dall’EP’264 consiste nel fatto che gli elementi tubolari, o tubi cilindrici (1.3), presenti folli sull’asse o albero centrale (1.1), tra un disco selezionatore (1.2) e l’altro, in cooperazione con le bande



(1.21) (che creano un tetto protettivo della zona in cui i tubi cilindrici (1.3) cooperano con i dischi (1.2)), impediscono l'attorcigliamento e l'incastro dei corpi filiformi e/o lunghi e/o di altri corpi simili o assimilabili. Ciascuno di questi elementi anti intasamento comprende un tubo cilindrico di diametro maggiore dell'asse del rullo e di lunghezza sostanzialmente identica alla distanza fra due dischi adiacenti nel rullo (tale lunghezza è però tale da lasciare "folle" l'elemento tubolare cilindrico apposto).

I tubi cilindrici anti-intasamento non sono fissati agli alberi ma circondano il tratto di asse compreso tra due dischi potendo ruotare liberamente intorno all'asse dell'albero.

Il titolo insegna dunque che l'elemento tubolare cilindrico mobile di diametro maggiore all'asse del rullo (1.3), con il suo movimento indipendente e non coerente con la rotazione uniforme dell'asse, è impeditivo dell'azione di intasamento.

Il claim 1., principale, rivendica:

1. Vaglio separatore di rifiuti solidi a rulli (1) composti ciascuno da un asse (1.1) con dischi (1.2) paralleli tra loro e perpendicolari all'asse stesso, caratterizzato dal fatto che fra i vari rulli di un medesimo asse è posto un elemento, anti intasamento, conformato a tubo cilindrico (1.3), detto elemento anti intasamento essendo libero di traslare ed essendo sostanzialmente parallelo all'asse, e dove detto il diametro di detto elemento anti intasamento, conformato a tubo cilindrico, è maggiore del diametro dell'asse e minore del diametro dei dischi."

La rivendicazione indipendente 1 protegge il fatto che tra un disco vagliatore o disco selezionatore (1.2) e l'altro, come solidarizzati sull'asse o albero (1.1), è presente un tubo cilindrico o elemento tubolare cilindrico (1.3) che occupa praticamente tutta la distanza tra un disco selezionatore e l'altro a meno di quanto è sufficiente e necessario affinché esso, l'elemento tubolare cilindrico, resti folle sull'asse o albero.

Tra le parti è sorto contrasto in merito all'interpretazione dell'espressione "libero di traslare", dal momento che per l'attrice questa espressione vorrebbe indicare che il tubo cilindrico può subire degli spostamenti in senso radiale rispetto all'asse del rullo, mentre per la convenuta essa dovrebbe venire letta nel senso che il movimento del tubo cilindrico anti intasamento è una rotazione libera attorno all'asse del rullo; per la convenuta tale rotazione libera starebbe quindi ad indicare che non pone limiti, anzi sancisce che la rotazione debba essere non ostacolata in alcun modo ad un determinato angolo.

Le regole per l'interpretazione del brevetto, dunque per l'individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione, sono dettate dall'art. 52 c.p.i.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo è fisato il principio di centralità delle rivendicazioni, intesi quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell'area dell'esclusiva.

Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell'accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto



che esclusivamente caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 52, il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore). La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l'attuazione dell'invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell'art. 52, secondo cui, corrispondentemente a quanto stabilito dall'art. 69 CBE e dal relativo protocollo di interpretazione, *“la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”*.

Dunque, come rilevato dal CTU, ing. Ferroni,: “il tubo cilindrico che costituisce l'elemento anti intasamento 1.3 ha diametro interno più grande di quello esterno dell'albero 1.2 cui è accoppiato; ne consegue che l'accoppiamento reciproco è contraddistinto da quello che in termini meccanici si chiama “gioco”, cioè una differenza dimensionale che consente libertà di movimento ad una coppia meccanica (rotoidale in questo esempio), la quale appare in tutta evidenza nelle figure. Ciò vuol dire che il tubo cilindrico 1.3 è effettivamente libero di ruotare rispetto all'albero 1.2, ma anche di traslare in senso radiale rispetto ad esso, ovvero di compiere spostamenti in senso trasversale all'asse di rotazione. Questa interpretazione è peraltro pienamente supportata dalla lettera della rivendicazione, la quale parla esplicitamente della differenza di diametro tra il tubo cilindrico e l'asse del rullo.” (cfr. pagg. 22 e 23 della relazione). La rivendicazione va pertanto interpretata nel senso che “la libera traslazione” non escluda che la rotazione possa essere limitata ad un angolo prefissato (una diversa interpretazione non troverebbe elementi di riscontro nel testo brevettuale).

Dunque nell'insegnamento fornito dal brevetto ricadono tutti i vagli con queste caratteristiche, sia quelli in cui i tubi anti intasamento sono folli rispetto all'asse, sia quelli che sono semplicemente oscillanti rispetto ad esso. Ciò che caratterizza il nucleo dell'invenzione di cui all'EP'264 e, di conseguenza svolge anche una portata limitante dell'ambito della privativa, è costituita dal diametro maggiore del corpo cilindrico anti-intasamento rispetto all'asse con cui è accoppiato.

Dallo stato dell'arte riportato nella parte introduttiva di EP'264 risulta come non fosse noto applicare mezzi anti-intasamento tra i dischi vaglianti adiacenti su di un medesimo asse.

EP'306

Il vantaggio che l'EP'306 persegue consiste nel ridurre drasticamente gli inconvenienti ancora presenti nella soluzione protetta dall'EP'264.

Pertanto l'EP'306 si propone lo scopo di realizzare un vaglio a dischi selezionatori che (nazionalizzazione in ITALIA, pagina 7, righe 22-25):



“... presenta un funzionamento più affidabile rispetto ai vagli a dischi di tipo noto, soprattutto nella vagliatura di rifiuti solidi contenenti elementi filiformi”.

Viene inoltre indicato che (nazionalizzazione in ITALIA, pagina 8, righe 1-3):

“... tale maggiore affidabilità si traduce in minori arresti per interventi di manutenzione e/o di pulizia e quindi anche in minori costi di gestione”.

Nel testo descrittivo del brevetto in parola si riporta espressamente, come facente parte dello stato della tecnica nota, la soluzione di cui ad EP'264 ed i manicotti anti-intasamento cilindrici.

Il problema tecnico da risolvere presente nell'arte nota era individuato nel fatto che durante il funzionamento del vaglio, i manicotti anti intasamento vengono facilmente trascinati in rotazione dagli elementi filiformi presenti nei residui o rifiuti e questo favorisce l'attorcigliamento di questi elementi filiformi.

L'idea di soluzione che sorregge EP'306 è quella di inserire un corpo di stabilizzazione, o peso, all'interno dei manicotti anti-intasamento, o elementi tubolari cilindrici .

In questo modo i manicotti anti-intasamento (gli elementi tubolari cilindrici dell'EP'264) non vengono posti in rotazione dagli alberi o assi rotanti, ma oscillano (nazionalizzazione in ITALIA, pagina 13, da riga 22) pendolarmente rispetto alla loro direzione verticale (ortogonale al loro asse) grazie alla presenza del peso stabilizzatore.

Il claim indipendente 1, il principale, di EP'306 rivendica:

“1. Vaglio (1) per la separazione di residui solidi, comprendente:

- una pluralità di alberi rotanti paralleli (2) distanziati tra loro e associati a struttura di supporto (3);
- mezzi di motorizzazione (4, 4a) di detti alberi (2) atti a porli in rotazione attorno al loro asse longitudinale (Y)
- una pluralità di dischi vaglianti (8) disposti distanziati uno dopo l'altro lungo detti alberi rotanti (2) ai quali sono fissati mediante mezzi di collegamento (9);
- una pluralità di manicotti anti-intasamento (10; 20) accoppiati all'esterno di detti alberi rotanti (2) e ciascuno compreso tra due rispettivi dischi vaglianti (8),
caratterizzato dal fatto di comprendere almeno un corpo stabilizzatore (11, 21) disposto perifericamente all'interno di ognuno di detti manicotti anti-intasamento (10; 20).”

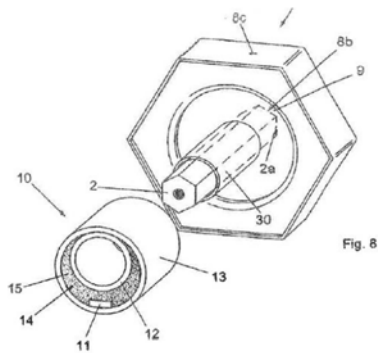
EP'306 rivendica anche un manicotto anti-intasamento in forma indipendente rispetto al vaglio precedente, cioè come un elemento a sé stante:

“11. Manicotto anti-intasamento (10; 20) adatto ad essere accoppiato coassialmente esternamente agli alberi rotanti (2) di vagli (1) a dischi (9) per residui solidi, caratterizzato dal fatto di comprendere:

- un corpo tubolare interno (12; 22) accoppiato esternamente a detto albero rotante (2);
- un corpo tubolare esterno (13; 23) disposto esternamente a detto corpo tubolare interno (12; 22);
- un'intercapedine (14; 25) definita tra detti corpi tubolari (12, 15; 22, 23) nella quale è alloggiato almeno un corpo stabilizzatore (11; 21).”



Queste caratteristiche sono riscontrabili nella figura di EP'306 sotto riportata, che mostra il manicotto anti-intasamento 10 staccato dall'albero rotante 2 del rullo.



Dunque, il manicotto anti-intasamento 10 comprende due corpi tubolari 12 e 13: uno interno 12 che viene accoppiato con gioco radiale (cioè folle) all'albero rotante 2 (che nelle figure ha sezione poligonale), mentre il corpo tubolare esterno 13 circonda quello interno 12, così da definire tra di essi una intercapedine 14.

All'interno della intercapedine 14 presente tra i due corpi cilindrici 12 e 13, è alloggiato un corpo stabilizzatore 11. Tra i dischi vaglianti 8 adiacenti sull'albero rotante 2 è presente un ulteriore manicotto tubolare 30 che serve da distanziatore e da rivestimento della superficie prismatica dell'albero 2.

Il manicotto distanziatore 30 ha lunghezza maggiore dei corpi tubolari 12 e 13, così da assicurare un gioco longitudinale per questi ultimi, i quali possono quindi anche scorrere in senso longitudinale, oltre che ruotare intorno all'albero.

Durante la vagliatura, la presenza dei manicotti anti-intasamento 10, 20 impedisce o quanto meno limita l'avvolgimento dei residui filiformi attorno agli alberi rotanti.

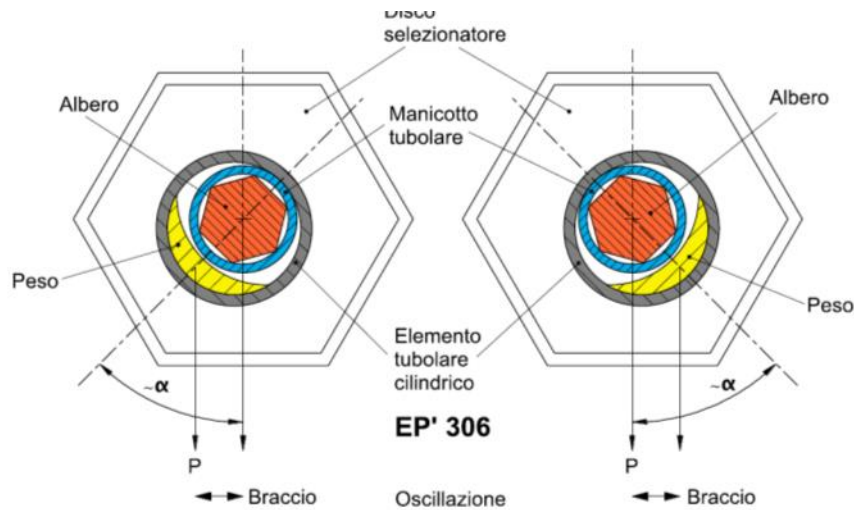
Infatti, come spiegato in EP'306 (pag. 13-14) i manicotti anti-intasamento 10, 20 non seguono gli alberi rotanti 2 durante la rotazione e non si muovono solidalmente con i rulli vaglianti 8, ma oscillano pendolarmente rispetto alla direzione verticale a causa del corpo stabilizzatore 11 che, quando viene spostato rispetto alla direzione verticale della forza peso, tende spontaneamente a ritornare nella posizione verticale di equilibrio (v. pag. 29 CTU Ferroni).

L'invenzione raggiunge quindi lo scopo di ottenere un maggior effetto anti-intasamento rispetto ai vagli a dischi di tipo noto, cioè con manicotti anti-intasamento senza corpo stabilizzatore (come quello di EP'264, N.d.R.).

Tale corpo stabilizzatore opera come il peso di un pendolo che tende a riportare nella posizione di equilibrio il corrispondente manicotto anti-intasamento 10, il quale oscilla, vale a dire che compie delle rotazioni alternate di entità angolare limitata o che comunque preferibilmente non gira intorno all'albero.

La figura che segue, riportata a pag. 14 della CTU svolta nel giudizio cautelare di prime cure, offre una rappresentazione delle caratteristiche dell'invenzione:



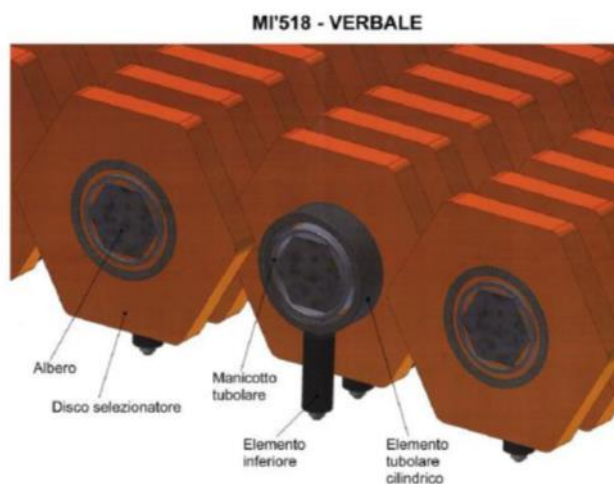


L'insegnamento derivante dall'invenzione oggetto di EP'306, è, pertanto, quello di avere dei manicotti anti intasamento mobili i quali sono predisposti per oscillare rispetto all'albero del rullo.

Tale risultato è conseguito da un manicotto anti-intasamento che si differenzia da quelli noti, per il fatto di avere un peso stabilizzatore al suo interno.

II. Il Vaglio della Promeco S.p.A.

Le caratteristiche del prodotto contestato, macchina vagliatrice PROMECO STAR SCREEN PSS, che vengono in considerazione sono quelle risultanti dalla descrizione del maggio 2015.



Il vaglio in parola è del tipo a dischi selezionatori poligonali e presenta una pluralità di alberi esagonali portanti, ognuno dei quali presenta un certo numero di dischi distanziati da manicotti tubolari.

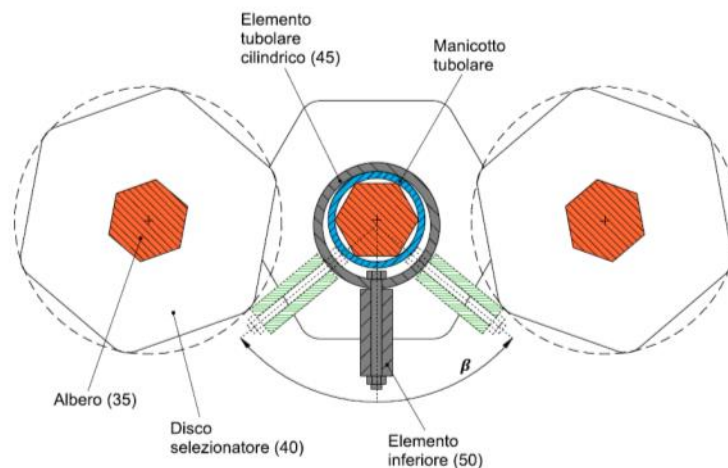
Gli alberi sono intervallati in modo che i dischi selezionatori di un albero cooperino con gli interspazi presenti tra i dischi selezionatori dell'albero a monte e di quello a valle, intendendo ciò nel senso ortogonale all'asse dell'albero.

Tra un disco selezionatore e l'altro è presente un anello distanziatore, o manicotto tubolare (4), che si sviluppa attorno all'albero e che posiziona, l'uno rispetto all'altro, i dischi selezionatori.

Attorno all'anello distanziatore, o manicotto tubolare, ma con diametro maggiore e con lunghezza assiale minore, coopera un anello ausiliario o elemento tubolare cilindrico, folle che, a macchina ferma, si appoggia sull'anello distanziatore, o manicotto tubolare. Detto anello ausiliario, o elemento tubolare cilindrico, presenta un elemento inferiore che si estende al di sotto dell'anello ausiliario stesso.

Detto anello ausiliario, o elemento tubolare cilindrico, per la forma progettuale scelta, può solo oscillare.

Infatti, l'elemento inferiore, durante l'oscillazione dell'elemento tubolare cilindrico, va a sbattere sulla periferia dei dischi selezionatori presenti negli alberi posti a fianco e complanari.

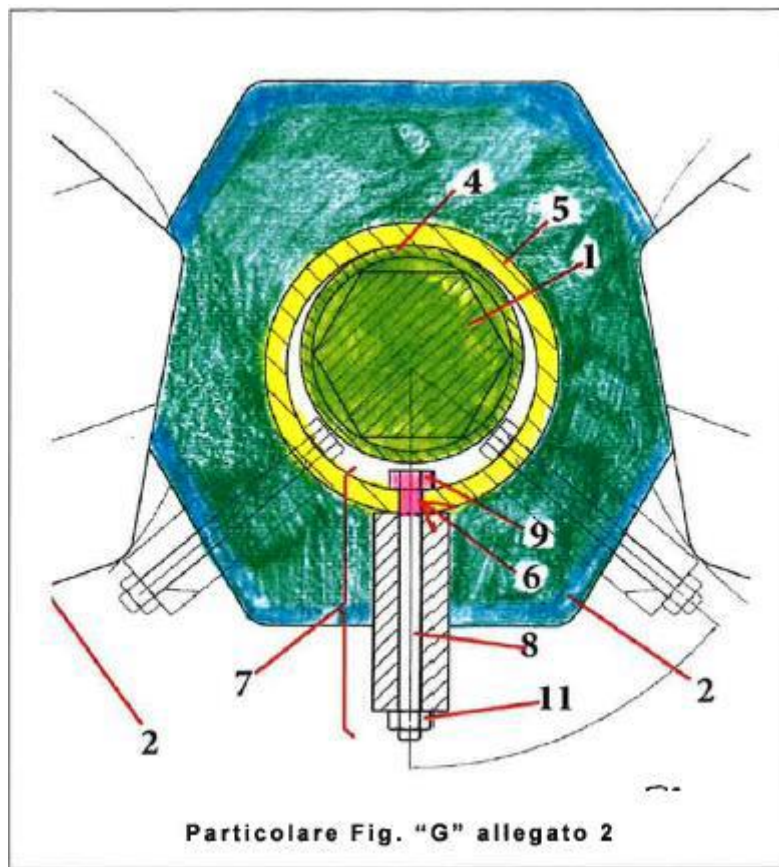


L'azione anti-intasamento viene così effettuata dagli elementi tubolari cilindrici i quali vengono fatti oscillare in continuo, nella loro sede, essendo però impediti a ruotare dall'elemento inferiore, o appendice, che interferisce con i dischi selezionatori posti lateralmente. Detto elemento inferiore, o appendice, agisce per interferenza con i due dischi selezionatori complanari.

Nella condizione di riposo, cioè quando il vaglio è fermo, l'appendice esterna si dispone in allineamento con la verticale passante per l'asse di rotazione dell'albero soprastante.

Nell'ambito del contraddittorio tecnico dispiegatosi nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel giudizio di merito è emersa una pronunciata divergenza tra le parti in merito alla funzione svolta dall'elemento inferiore o appendice. Tale appendice è un elemento composto composto dall'assemblaggio di più parti e fissato all'anello ausiliario.





La contestazione richiamata ha riguardo, in particolare, alla funzione svolta dalla testa (9) del bullone (8). Sul punto deve convenirsi con l'opinione del CTU, ing. Ferroni, che ha escluso, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, che la testa 9, che si trova all'interno dell'anello, possa considerarsi un peso equilibratore, sia perché tale elemento svolge soltanto una funzione di ancoraggio sia perché il baricentro dov'è applicata la forza peso sull'appendice va collocato all'esterno e non all'interno dell'anello. In sostanza, va condivisa l'osservazione del CTU secondo cui nel vaglio PSS di Promeco, non vi è un corpo stabilizzatore applicato all'interno del manicotto anti-intasamento (cioè l'anello ausiliario 5), ma all'esterno, sì che può ritenersi che l'appendice esterna 7 operi sia come fermo o elemento di arresto per i fine corsa delle oscillazioni angolari del manicotto anti-intasamento, sia come corpo stabilizzatore "di fatto" per tali oscillazioni. A causa di queste caratteristiche, i manicotti anti-intasamento del vaglio Promeco non seguono gli alberi rotanti durante la rotazione e non si muovono solidalmente con i rifiuti, ma oscillano pendolarmente rispetto alla direzione verticale a causa dell'appendice esterna 7.

Ne consegue che tale appendice va considerata come un elemento che contribuisce a riportare il manicotto anti intasamento in una condizione centrale dopo le sue rotazioni, cioè quella in cui l'eccentricità dei corpi cilindrici (e l'appendice 7) è in allineamento con la verticale passante per l'asse di rotazione dell'albero. L'effetto di stabilizzazione è migliorato e amplificato in ragione del fatto che l'appendice è collocata esternamente al manicotto anti-intasamento.



III. Giudizio di interferenza

Il giudizio di contraffazione presuppone l'interpretazione del brevetto, ossia, ancora una volta, delle rivendicazioni lette alla luce della descrizione e dei disegni. Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l'idea inventiva coperta dalla privativa. Ne consegue che la contraffazione non è esclusa quando all'invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato.

Anche la sostituzione degli elementi dell'invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all'esito del c.d. *triple identity test* e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato. Detto in altri termini, una variante all'invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell'ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l'elemento esplicitamente rivendicato (il giudizio di ovvietà della variante quale criterio di definizione dell'equivalenza, era contenuto nella versione originaria - *Basic proposal for revision* – dell'art. 2 del protocollo di interpretazione dell'art. 69 CBE, poi stralciato).

Quando si tratti di invenzioni di prodotto destinate ad accedere ad oggetti specifici aventi specifiche caratteristiche il raffronto, ai fini del giudizio di interferenza, va compiuto tra quanto rivendicato e il prodotto additato.

Il problema degli equivalenti si pone tra quanto è esplicitamente rivendicato e quanto possa ritenersi contenuto per implicito nel testo brevettuale (interpretato alla luce del canone di cui all'art. 52 c.p.i.).

In tale contesto acquista, di nuovo, rilevanza il Protocollo di interpretazione dell'art. 69, in particolare, l'art. 1, nella parte in cui, come già ricordato, stabilisce che il predetto articolo va “*inteso nel senso che definisce [...] una posizione che offre nel contempo un'equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.*”. La dottrina degli equivalenti muove dalla consapevolezza che il procedimento di brevettazione non è in grado di garantire una formulazione perfetta e completa del documento brevettuale, dal momento che è praticamente impossibile per l'inventore, nel momento in cui stende le rivendicazioni, prevedere tutte le forme in cui la sua idea inventiva è attuabile, stante i limiti conoscitivi dell'inventore medesimo (che non possiede mai una conoscenza completa e perfetta dello stato della tecnica) nonché i limiti propri del mezzo di comunicazione impiegato, non essendo spesso possibile esprimere con il linguaggio sintetico delle rivendicazioni l'intera portata dell'invenzione. Il giudizio di equivalenza è diretto a bilanciare l'esigenza di tutela dell'inventore e dei terzi, ripartendo su entrambi il rischio dell'imperfetta redazione del documento.

Il dlgs. n. 131 del 2010 ha aggiunto un comma 3-bis all'art. 52 c.p.i., che, mutuando letteralmente il precetto di cui all'art. 2 del citato Protocollo di interpretazione, ha previsto che “Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”, che introduce nel nostro ordinamento il c.d. *element by element approach* tale per cui il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell'invenzione brevettata e della realizzazione



sospettata di contraffazione piuttosto che dall'invenzione intesa nel suo complesso. Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto partendo dalla formulazione delle rivendicazioni e interpretandone il contenuto (art. 52 c.p.i.), individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l'oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti. Le rigidità presenti in tale metodo devono però essere superate, in applicazione del criterio di bilanciamento di cui al richiamato art. 1 del protocollo di interpretazione, effettuando in ogni caso un confronto tra il risultato inventivo e l'oggetto che si afferma contraffatto. In una prospettiva di sintesi va individuata l'idea inventiva del brevetto al fine di verificare se le varianti utilizzate si presentino o meno come mezzi attuativi della medesima idea. La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni. Anche una sostituzione realizzata grazie ad un progresso ulteriore può cadere nell'ambito di protezione del brevetto originario (in quanto esplicitazione della medesima idea inventiva). Qualora, in ragione dell'originalità dei mezzi sostitutivi impiegati, l'inventore abbia brevettato la propria invenzione ci troveremmo di fronte ad un'invenzione dipendente o di perfezionamento. A riguardo la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che "la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente [...]un'invenzione, quando pure brevettata, e a maggior ragione se soltanto brevettabile, vale a dire munita dei requisiti legali di novità intrinseca ed estrinseca, non autorizza l'utilizzazione di altra invenzione brevettata senza il consenso dei titolari di questa[art. 68, comma 2, c.p.i.]; e, di conseguenza, che l'utilizzazione non autorizzata del brevetto anteriore, ancorché allo scopo di attuare o utilizzare un'invenzione originale, costituisce contraffazione della prima" (così Cass. n. 30234 del 2011 - Barilla c. Pastificio Fazion).

Nella specie, come rilevato dal CTU, ing. Ferroni, nelle pagg. 41 ss. della relazione risulta abbastanza chiaramente come tutte le caratteristiche I) -III) della rivendicazione 1 di EP'264 risultino letteralmente riprodotte nel vaglio che si assume contraffatto..

Nel caso del vaglio Promeco PSS l'elemento anti intasamento è costituito da quello che è stato chiamato anche anello ausiliario 5; esso presenta un diametro maggiore di quello dell'albero 4 ed è quindi libero di traslare radialmente rispetto ad esso, con scostamenti pari alla differenza dei diametri.

In questo contesto il fatto che nel vaglio Promeco sia previsto un fermo dell'anello ausiliario 5 sotto forma di appendice o corpo astiforme (come lo chiama la convenuta) 7 che arresta le rotazioni angolari oltre una ampiezza prefissata, non ha alcuna influenza sulla (non) interferenza.

Infatti, ciò che rileva ai fini di questa valutazione non è l'entità delle rotazioni angolari a cui è soggetto l'anello ausiliario, ma il fatto se esso riproduca o meno le caratteristiche rivendicate, alla luce dell'insegnamento contenuto nel testo descrittivo e nei disegni di EP'264. L'insegnamento di questo brevetto consiste nella funzione anti intasamento del corpo cilindrico, dovuta al fatto che esso sia mobile ovvero non sia solidale in



rotazione con l'albero motore: ciò permette di impedire o limitare l'attorcigliamento dei rifiuti filiformi intorno all'albero, nello spazio tra due dischi adiacenti, causando l'intasamento di tale spazio.

Questo insegnamento si estrinseca nelle caratteristiche I) -III) della rivendicazione 1, che definiscono strutturalmente e funzionalmente come debba essere fatto questa parte del vaglio.

Tali caratteristiche sono tutte letteralmente presenti nel vaglio PSS di Promeco; il fatto che quest'ultimo abbia in più anche una appendice 7 di arresto delle rotazioni dell'anello ausiliario 5 ad un limite prefissato, non può escludere l'interferenza con l'ambito rivendicato dal primo brevetto Ecostar

Ad analoghe considerazioni il CTU perviene in relazione al brevetto EP'306, pur rilevando che la rivendicazione V' (V' caratterizzato dal fatto di comprendere almeno un corpo stabilizzatore (11, 21) disposto perifericamente all'interno di ognuno di detti manicotti anti-intasamento (10; 20).) non è riprodotta letteralmente dal vaglio Promeco, vista la posizione esterna e non interna dell'appendice (7) di cui alla figura che precede e non potendosi qualificare in termini di corpo stabilizzatore la testa 9 della vite 8 della medesima appendice.

L'ausiliario del giudice ravvisa dunque una contraffazione per equivalente. Muovendo dall'insegnamento di EP'306, che costituisce elemento essenziale della complessiva idea inventiva, secondo cui *i manicotti anti-intasamento 10,20 non seguono gli alberi rotanti 2 durante la rotazione e non si muovono solidalmente con i riuti, ma oscillano pendolarmente rispetto alla direzione verticale a causa del corpo stabilizzatore 11 che, quando viene spostato rispetto alla direzione verticale della forza peso, tende spontaneamente a ritornare nella posizione verticale di equilibrio*" (pagg. 13 e 14 della descrizione del brevetto) conclude nel senso che "questo insegnamento è a tutti gli effetti riprodotto dal vaglio Promeco, in quanto l'appendice esterna 7 svolge inerentemente (anche) la funzione di corpo stabilizzatore che contribuisce a riportare il manicotto anti-intasamento 5 in condizione di stabilità, in cui l'appendice è in allineamento verticale con l'asse di rotazione. [...] Dunque [deve ritenersi che] il vaglio di Promeco attui letteralmente, o in forma equivalente, i rispettivi insegnamenti rivendicati da EP'264 ed EP'306, vale a dire: l'applicazione di manicotti anti-intasamento cilindrici folli tra i dischi selezionatori del vaglio e l'applicazione di un corpo stabilizzatore ai manicotti anti-intasamento, così da farli oscillare rispetto ad una condizione di equilibrio stabile in cui il corpo è in allineamento verticale con l'asse di rotazione."

In sostanza, l'appendice svolge anche la medesima funzione svolta dal corpo stabilizzatore di cui all'EP'306 operando nello stesso modo in cui il predetto corpo opera e cioè tendendo a riportare in posizione di equilibrio il relativo manicotto anti-intasamento (per una sintesi della valutazione di contraffazione per equivalente quale verifica relativa alla funzione, modo e risultato nel contesto del brevetto v. Trib. Milano 4 maggio 1992, caso "Epilady")

Quest'Ufficio ritiene pertanto che il vaglio Promeco interferisca con i brevetti azionati dall'attrice perché si colloca nel perimetro della idea inventiva posta a fondamento delle predette privative.

IV. Il comando



Occorre dunque concedere l'inibitoria assistita da penale: tenuto conto del valore commerciale della res contraffattoria, appare congruo fissare la penale nella misura indicata in dispositivo. Ci si astiene dal fissare la penale per il ritardo nell'attuazione del comando, richiesta dall'attrice, posto che non vi è prova che il prodotto in contraffazione sia attualmente commercializzato o offerto in vendita (sul punto si rileva che l'attrice non ha contestato l'intervenuta rimozione del vaglio in parola dai cataloghi della convenuta, ivi compresa la versione scaricabile via web).

In ragione della rilevata mancanza di prova in merito all'effettiva commercializzazione del vaglio Promeco, non può essere emesso il richiesto ordine di ritiro dal commercio del predetto prodotto.

Quanto alla pubblicazione, la concessione di tale rimedio a vocazione sia preventiva –in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa- sia riparatoria- in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte-com'è noto è rimessa alla discrezione del giudice.

E ciò al fine di consentire una valutazione caso e caso a fronte del suo carattere estremamente incisivo, esondando per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte ed avendo necessariamente quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi. E tra i criteri di valutazione ai fini della sua concessione quello della *“valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti”* (cfr. per tutte ord. Trib. Milano 5.1.2012, est. Tavassi, Apple/Samsung) appare preminente.

Qui il bilanciamento degli interessi in conflitto induce a non disporre la misura, anche in considerazione del circoscritto perimetro delle condotte pregiudizievoli accertate e della assenza di prova di danni subiti dall'attrice, istante a norma dell'art. 278 c.p.c..

La domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 278 c.p.c. può trovare accoglimento, fermo restando che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da fatto illecito, per consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva del fatto e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Difatti la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato sulla liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato (cfr. Cass. n. 9709 del 2003; Cass. n. 14454 del 2000; Cass. n. 2986 del 1999; Cass. n. 8545 del 1993).

La convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attrice le spese processuali da quest'ultima anticipate, anche nel corso del procedimento cautelare, ivi incluse le spese di consulenza tecnica d'ufficio ove effettivamente sostenute. Tale capo di condanna potrà avere ad oggetto esclusivamente le spese anticipate nel corso del presente giudizio di merito e non anche, come richiesto dall'attrice, quelle relative al procedimento cautelare ante causam, articolatosi nelle fasi di prime cure e di reclamo, che restano stabilmente regolate dai provvedimenti che hanno definito le predette fasi (art. 669-septies c.p.c.).



L'istanza formulata dalla convenuta ai sensi dell'articolo 89 c.p.c. è disattesa in quanto non si ritiene che le espressioni additate eccedano le esigenze difensive e si presentino avulse dalla materia del contendere e, in ogni caso, superino il limite della correttezza e della convenienza processuale.

P.Q.M.

- 1) accertata l'indebita interferenza con i brevetti **EP-B-1.106.264** ed **EP-B-2.488.306**, entrambi di titolarità della **Ecostar S.r.l.**, del vaglio separatore di rifiuti denominato *Promeco Star Screen PSS* prodotto, offerto in vendita e commercializzato dalla **Promeco S.p.A.** inibisce a quest'ultima tali condotte;
- 2) fissa a titolo di penale: a) per ogni macchina vagliante prodotta o commercializzata in violazione dell'inibitoria di cui al capo 1), la somma di euro 10.000 a carico della predetta **Promeco S.p.A.**; b) per ogni giorno di offerta in vendita della medesima macchina vagliante, in violazione dell'inibitoria di cui al predetto capo 1), la somma di euro 500 a carico della predetta **Promeco S.p.A.**;
- 3) dispone che la penale di cui al capo 2) è dovuta per le violazioni commesse a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione alla **Promeco S.p.A.** del presente provvedimento;
- 4) visto l'articolo 278 del codice di procedura civile, condanna la **Promeco S.p.A.** a risarcire alla **Ecostar S.r.l.** i danni che siano conseguenza immediata e diretta delle condotte di contraffazione, da accertarsi e liquidarsi in un diverso giudizio;
- 5) condanna la **Promeco S.p.A.** a rimborsare alla **Ecostar S.r.l.** le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano in euro 10.000 per compensi ed in euro 1063,00 per spese, oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, di cui al decreto di liquidazione depositato il 26 marzo 2018 ove effettivamente sostenute, e alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Milano, 24 ottobre 2019

Il Giudice Relatore
dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente
dott. Anna Bellesi

