

Corte d'Appello di Milano, Sent. 17 maggio 2019 n. 16259. Relatore: CATALANO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione ritualmente notificato
e decisa nella camera di consiglio del 9/01/2019

TRA

■ SPA ■, con il patrocinio del

-Appellante-

■

-Appellati contumaci-

■ SPA ■ con il patrocinio dell'avv.

-Appellata-

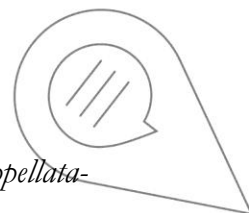
■

-Appellato-

■

-Appellata-

■ SRL ■, con il patrocinio dell'avv.



-Appellata-

■

-Appellata-

■

-Appellato-

■■■■■■■■■■ S. SNC ■■■■

-Appellata contumace-

■ SRL ■■■■■■, con il patrocinio dell'avv.

-Appellata-

■ SRL ■■■■■■, con il patrocinio dell'avv.

-Appellata-

■ SRL

-Appellata contumace-

■ SPA ■■■■■■, con il patrocinio dell'avv.

-Appellata-

■

-Appellata contumace-

Oggetto: brevetto (invenzione e modello di utilità)

Svolgimento del processo

1) Con sentenza pubblicata il giorno 20.10.2016 (n. 11544/2016) il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g 41454/2012, promossa da T. S.P.A contro

[REDACTED], ha così deciso:

"1. dichiara la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP [REDACTED] di titolarità di [REDACTED] per le ragioni indicate in narrativa; 2. rigetta tutte le domande svolte dall'attrice per le ragioni indicate in narrativa; 2. compensa integralmente le spese di lite tra attrice e tutte le convenute; 3. pone definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa a carico dell'attrice; 4. incarica la Cancelleria delle comunicazioni ad UIBM".

2) Il giudizio di primo grado.

Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il titolo azionato quale brevetto per invenzione industriale secondo la formulazione cristallizzata in fase di concessione del titolo, estesa in Italia con il deposito della relativa traduzione in data 3.2.2012 (cfr. docc. 5-7 bis di [REDACTED]). In particolare, il titolo è stato depositato in data 3.12.2008, con priorità nazionale del 23.1.2008: pubblicato il 29.7.2009, esso è stato concesso il successivo 7.3.2012. Nella traduzione italiana esso reca il titolo: "Apparecchi da riscaldamento quali stufe e termo stufe a pellets".

In particolare, [REDACTED] s.p.a, con atto di citazione ritualmente notificato a far tempo dal 27.3.2017, evocava in giudizio quattordici società e ditte, chiedendo al Giudice di prime cure l'accertamento della contraffazione, con le conseguenti pronunce risarcitorie, inibitorie e ripristinatorie, della frazione italiana del brevetto europeo EP [REDACTED], a fronte della produzione, vendita, offerta e reclamizzazione di diverse stufe a pellets, prodotte e commercializzate dalle singole convenute.

Tutte le quattordici società convenute si costituivano separatamente nel giudizio di primo grado, resistendo con le rispettive deduzioni.

Tra l'altro, alcune convenute (), oltre a formulare nel giudizio di primo grado, in via riconvenzionale, domanda di nullità del brevetto de quo, avverso tale privativa, promuovevano opposizione, avanti l'EPO, ai sensi dell'art. 99, comma 1, della Convenzione sul brevetto europeo, chiedendone la revoca: la procedura di opposizione si concludeva favorevolmente per la società attrice S.p.a.; infatti, la Divisione di opposizione, all'esito dell'udienza di discussione orale del 19.01.2016, confermava la validità dell'EP .

Successivamente, il processo si estingueva, per rinunce reciproche, quanto ai rapporti processuali tra T. da un lato e le convenute, S.r.l. e , dall' altro (cfr. ordinanza resa a verbale d' udienza in data 14.4.2016).

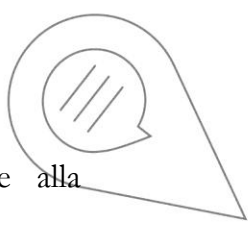
Con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., S.p.a chiedeva in via subordinata- nel caso di mancato riconoscimento del proprio titolo quale brevetto per invenzione - l'accertamento in via incidentale della sua validità quale modello di utilità ex art. 76, comma 3, c.p.i. o l'eventuale riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell'art. 138 della Convenzione sul brevetto Europeo.

Nel corso del giudizio di primo grado veniva dato corso ad un'articolata indagine tecnica brevettale, all'esito della quale il Giudice istruttore, sulle conclusioni precisate in data 1.3.2016, rimetteva la causa al Collegio, riservando allo stesso eventuali ulteriori valutazioni tecniche.

La causa veniva discussa oralmente innanzi al Collegio in data 30.6.2016 e decisa come sopra già indicato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che:

sulle vicende in sede europea di EP : il brevetto, una volta concesso, è stato contestato in sede europea; all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato che la Divisione di Opposizione di EPO ha confermato il titolo, seppure in forma più



limitata. La relativa motivazione è tuttavia stata depositata successivamente alla precisazione delle conclusioni avanti al giudice di prime cure, in data 29.4.2016, così come si legge nella comparsa conclusionale dell'attrice. Sempre successivamente alla precisazione delle conclusioni ■ ha provveduto a depositare la traduzione del nuovo testo. Alla luce di tali accadimenti, il Tribunale non ha ritenuto di prendere in (...) 17; considerazione la modifica del testo brevettuale avvenuta tardivamente, richiamando la normativa costituzionale sulla ragionevole durata del processo (art. 111, comma 1 Cost.); sulle produzioni documentali (doc. da 82 a 87) compiute da ■ negli scritti difensivi finali: il Giudice di prime cure ha ritenuto di non prenderli in considerazione sulla base delle medesime argomentazioni svolte sopra, richiamando, dunque, i principi del contraddittorio e della (...) ragionevole durata del processo, ritenuti ostativi alla loro acquisizione.

sullo schema esplicativo della contraffazione prodotto da ■ s.p.a con la memoria di replica: il Tribunale non ha tenuto conto di tale documentazione in quanto, come emerge dalla motivazione della sentenza (pagg 8-9), si tratta di documenti irrualmente depositati, non risultando neppure che ■ (parte attrice) abbia invocato la remissione in termini ovvero la remissione della causa sul ruolo;

quanto alla sufficiente descrizione: secondo il Giudice di primo grado il brevetto ■ risulta invalido per mancanza del requisito della sufficiente descrizione, in quanto:

- il CTU ha rilevato che molti elementi enunciati nelle rivendicazioni del brevetto non sono esplicitamente descritti nel testo e nei disegni, "così che riesce difficile distinguerli e comprendere esattamente come essi siano fatti" (cfr. pag. 46 della CTU);
- il significato di uno di tali elementi caratterizzanti (ovvero la profondità della stufa "notevolmente inferiore" rispetto a larghezza e altezza) sarebbe individuabile "solo ricorrendo ad un articolato (...) ragionamento induttivo" svolto dal CTU e tale circostanza, secondo il Giudice di prime cure, non sarebbe conforme agli indirizzi della Corte di Cassazione in materia (Cass. 21835/2009);

quanto all'altezza inventiva: la motivazione del CTU, da condividere, secondo il primo giudice, quanto alla invalidità del titolo come brevetto per invenzione, non risulta tuttavia convincente e va disattesa quanto alla validità del titolo stesso come modello di utilità;

sull'antiorità di fatto, la stufa ■■■: il Giudice di prime cure ha ravvisato la presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere la realizzazione del prodotto ■■■ (prodotto commercializzato da ■■■ parte convenuta nel giudizio di primo grado) in data anteriore rispetto al brevetto ■■■, prodotto dunque reso accessibile al pubblico nel territorio italiano prima del deposito della domanda di brevetto. In particolare, il Tribunale ha desunto tale antiorità: -dal catalogo 2007 di ■■■, che include l'offerta in vendita e la riproduzione grafica della stufa ■■■ (cfr. doc. 1 della difesa ■■■); -dai disegni tecnici di tale prodotto risalenti al 15.1.2007 (cfr. doc. 3 di parte Cade"; -dalle fatture di vendita e dai documenti di trasporto ad esse relativi, a partire dal 2006 (cfr. docc. 4-8 della difesa C.); -dalla dichiarazione del terzo (I.P. s.r.l.) di consegna di un modello ■■■, con aspiratore di fumi sotto il livello della camera di combustione (docc. 9 e 10 di parte Cade";

quanto alla domanda di conversione dell'invenzione in modello di utilità: il primo Giudice ha ritenuto che le carenze ravvisate nella descrizione, la rivendicazione di soluzioni tecniche non chiaramente simmetriche rispetto allo scopo del brevetto e comunque ovvie rispetto allo stato della tecnica, non consentano di riconoscere al titolo alcuno spazio di validità, neppure come modello di utilità;

sulla domanda di contraffazione: il Tribunale l'ha considerata assorbita, avendo il giudice di prime cure ritenuto l'invalidità del brevetto EP ■■■;

quanto alla domanda di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale: svolta dall'attrice ■■■, ex art. 2598, n.3 c.c., è stata disattesa dal Tribunale non avendo sottoposto al vaglio del collegio condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle della ritenuta contraffazione.

3) La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da ■ SPA con atto di appello che ne chiede la riforma con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:

A. Erronea ritenuta estraneità dal *thema decidendum* del testo brevettale risultante all'esito del giudizio EPO: secondo parte appellante erroneamente il Giudice di prime cure non ha preso in considerazione la modifica del testo brevettale avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto l'applicazione della regola sulla ragionevole durata del processo non andrebbe riferita ad un solo grado del giudizio bensì al processo nella sua interezza, ossia dalla proposizione della domanda al passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, a detta di parte appellante, il contraddittorio brevettale svoltosi dinanzi all'EPO ed il relativo esito erano noti a tutte le parti;

B. erronea ritenuta estraneità dal *thema probandum* della documentazione prodotta: parte appellante lamenta la decisione del Giudice di prime cure laddove questo non ha tenuto in considerazione i documenti prodotti da parte attrice (doc. da 82 a 87);

C. erronea ritenuta irritalità della produzione dello schema esplicativo della contraffazione: parte appellante lamenta la decisione del Tribunale che non ha preso in considerazione l'allegato I (schema esplicativo della contraffazione), in quanto ritenuto oggetto di produzione irrituale. Al contrario, a detta di parte appellante, non vi è alcuna ragione di ritenere tale documento irrituale in quanto esso ha il mero scopo di riepilogare le argomentazioni difensive in tema di contraffazione e, dunque, non può considerarsi un documento nuovo;

D. erroneo giudizio circa l'insussistenza del requisito della sufficiente descrizione: parte appellante lamenta la decisione del Giudice di prime cure laddove ha escluso la sussistenza del requisito della sufficiente descrizione ai fini della validità del brevetto ■. A detta di parte appellante, infatti, il requisito della sufficiente descrizione si deduce dai seguenti rilievi:

- l'elaborato del CTU non giunge mai ad escludere la validità del brevetto per insufficiente descrizione, ma conclude considerando la privativa valida, seppure solo come modello di utilità;

- gli esempi tratti dall'impugnata sentenza per illustrare l'insufficiente descrizione non sono corretti.

E. erroneo giudizio circa l'insussistenza del requisito dell'attività inventiva ai fini della validità del titolo quale brevetto per Invenzione: erronea valutazione delle anteriorità brevettuali;

F. erroneo giudizio circa l'asserita anteriorità di fatto della stufa ■■■- parte appellante lamenta la decisione del Giudice di prime cure laddove ha ravvisato la presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la realizzazione del prodotto ■■■ (prodotto commercializzato da ■■■, parte convenuta nel giudizio di primo grado) in data anteriore rispetto al brevetto ■■■; a detta di parte appellante, al contrario, la documentazione prodotta da ■■■ non è idonea a dimostrare la pre-divulgazione del prodotto in questione, rispetto al brevetto ■■■.

G. erroneo giudizio circa l'insussistenza del requisito dell'attività inventiva ai fini della validità del titolo quale modello d'utilità: secondo parte appellante, nel caso del brevetto ■■■, qualora non si ritenesse di ravvisare il livello inventivo necessario per un brevetto di invenzione, sarebbe comunque inevitabile riconoscere che esso apporta numerosi vantaggi sotto forma di particolare efficacia o comodità di applicazione ed impiego e pertanto, riconoscere il trovato come valido modello d'utilità.

H. errata esclusione della contraffazione.

I. errata esclusione della concorrenza sleale.

4) ■■■ (ex soci della ■■■, società oggi cancellata), ■■■, (...), ■■■ SRL sono rimasti contumaci;

Si sono costituiti in giudizio con separate difese chiedendo il rigetto dell'appello:

■■■

Il verbale della predetta udienza e la decisione del Board of Appeal sono stati prodotti da T. (docc. 93-95), anche in sede di appello.

La Corte osserva che tali documenti costituiscono evidentemente documentazione sopravvenuta, che riguarda l'esistenza della privativa oggetto di giudizio.

Si riporta di seguito il disegno del brevetto EP 221, come descritto nell'atto di appello.

LA CORTE è chiamata a decidere quanto segue.

PRELIMINARMENTE

-Se il deposito di istanza di limitazione del brevetto (ex art. 79, comma II, c.p.i.), quale è il testo del brevetto depositato dal patrocinio di ■ all'U.L.B.M. con l'istanza del 29/4/2016, doc. 83 bis (oggetto della eccezione di inammissibilità di tutte le convenute appellate), istanza reiterata in appello, sia idonea ad introdurre il nuovo testo brevettuale nel presente giudizio d'appello;

-Se la "riformulazione delle rivendicazioni", svolta solo "in subordine" nell'atto di citazione d'appello e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'appellante il 4/10/2018, sia idonea all'effetto voluto della limitazione del brevetto ai sensi dell'art. 79, comma c.p.i.;

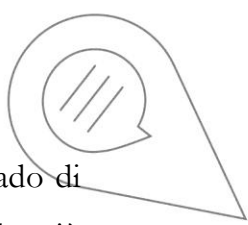
NEL MERITO

-Se la "riformulazione delle rivendicazioni" comporti la declaratoria di nullità anche della traduzione italiana di EP '221, secondo il testo depositato all'U.L.B.M. da T. il 29/4/2016, sia come invenzione che come modello di utilità.

-Sulle SPESE

LIMITAZIONE DEL BREVETTO

La portata della tutela brevettuale è oggi determinata dalle rivendicazioni; per questo motivo più una rivendicazione è specifica nel prevedere su quali elementi è richiesta la



protezione, più alta sarà la libertà di movimento dei terzi, e quindi più basso il grado di astensione richiesto; viceversa più una rivendicazione è formulata in modo generale, più difficile sarà per i concorrenti non interferire con il brevetto.

Considerato che per limitare una rivendicazione operando sul dato testuale occorre aggiungerne degli elementi più specifici, resta da capire da dove possano provenire tali informazioni aggiuntive e quali siano i limiti da rispettare affinché un'apparente limitazione non si trasformi in un'indebita estensione della privativa.

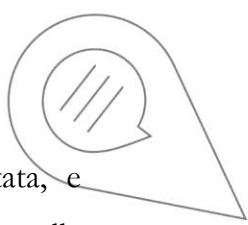
A tale proposito è lo stesso art. 79, 3 comma, c.p.i. a prevedere i margini di emendamento che la riformulazione non può superare, prevedendo che essa "rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso".

Come si evince dalla lettera della norma è presente un doppio limite da rispettare: il primo riguarda la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni e si identifica nel contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; il secondo limite riguarda invece l'oggetto del brevetto, che consiste nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie.

Il primo è lo stesso confine entro cui è possibile modificare il titolo quando è ancora allo stato di domanda, previsto in sede nazionale dall'art. 76, 1 comma, lettera o) c.p.i. e dalla CBE (convenzione sul brevetto europeo) all'art. 123, 2 comma, come a sottolineare che la riformulazione operata sul brevetto dopo che è stato concesso sia identificabile come ulteriore precisazione dell'iniziale manifestazione di volontà espressa con il deposito della domanda originaria.

Per cui, così come era possibile per il richiedente modificare le rivendicazioni fino al momento della concessione del brevetto, avvalendosi anche in via integrativa di tutto ciò che era già compreso nella documentazione brevettuale, ex art. 172 c.p.i., la stessa opportunità è offerta oggi al titolare del brevetto concesso in sede di giudizio di nullità.

Questa Corte, perciò, sul presupposto che per limitare le rivendicazioni occorre aggiungere elementi, ritiene possibile affermare che tali elementi possono provenire solo



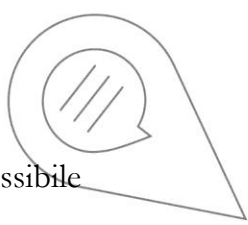
ed esclusivamente dal contenuto della domanda come originariamente depositata, e presumibilmente le informazioni più idonee allo scopo saranno rinvenibili nella descrizione e nei disegni.

Il secondo limite riguarda direttamente l'ambito di protezione del brevetto una volta concesso e viene fissato per evitare che, a seguito della riformulazione, si determini un'esclusiva più ampia rispetto a quella definita dalle rivendicazioni originarie, con conseguente indebito vantaggio per il titolare e pregiudizio per quei terzi che diverrebbero contraffattori in seguito alla modifica o vedrebbero in ogni caso ridotta la propria area di libertà. Per tale motivo questa ipotesi è stata aggiunta nel 2010 alle cause di nullità all'art. 76, 1, c.p.i.) per cui il brevetto è nullo nel caso in cui "la protezione... è stata estesa", adeguando il nostro ordinamento a quanto previsto per il brevetto europeo (articoli 123, 3 e 138, 1, lett. d) CBE).

Dunque: se riformulare le rivendicazioni significa operare sul loro testo, se limitarle significa integrarle aggiungendo elementi caratterizzanti più specifici, se tali elementi vanno obbligatoriamente rinvenuti nel contenuto della domanda come originariamente depositata, ne consegue che il titolare potrebbe limitare il brevetto, utilizzando informazioni tecniche e illustrative contenute principalmente nella descrizione e nei disegni.

La descrizione, insieme ai disegni, può servire per interpretare le rivendicazioni, senza però possibilità di apportare aggiunte o integrazioni.

Bisogna considerare che questa visione riguarda esclusivamente l'attività di interpretazione del brevetto, e cioè quel momento in cui chi si trova ad esaminare il titolo brevettuale, che sia un terzo, un consulente o un giudice, per determinare l'area di privativa conferita dal brevetto deve rifarsi principalmente a quanto specificamente rivendicato dal titolare, usufruendo della descrizione e dei disegni per comprendere meglio la soluzione inventiva e le sue caratteristiche. Questa regola è espressa dall'art. 69 CBE, dal Protocollo interpretativo ad esso relativo e dal nostro attuale art. 52 c.p.i., per cui è pacifico che in sede di individuazione dell'ambito di esclusiva ciò che conta è quanto espresso nelle



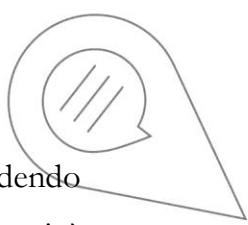
rivendicazioni e trova supporto nella descrizione e disegni, mentre non sarà possibile tutelare quanto descritto, ma non specificamente rivendicato.

Un semplice test per salvaguardare i diritti dei terzi consiste nel verificare che chi non era contraffattore del brevetto come inizialmente concesso non lo diventi per effetto di una modifica intervenuta dopo la concessione. Se dunque il titolare rivendicava "A+B+C" e il concorrente attuando "A+B" non integrava contraffazione, non la integrerà nemmeno quando la rivendicazione sarà limitata con l'aggiunta di un elemento che la renderà più specifica ad esempio "A+B+C+D", da quel momento in poi anzi il dovere di astensione del terzo vien ridotto, potendo egli attuare liberamente "A+B+C".

Ecco perché la limitazione, se è tale ovviamente, non incide sui diritti dei terzi se non estendendone la portata. Ancora una volta vengono temperati gli interessi del titolare e dei concorrenti in ambito brevettuale: gli uni vedendo sopravvivere in parte la tutela sul proprio trovato, gli altri vedendo ampliato il proprio margine di libertà e vedendo consegnati alla collettività elementi che prima erano oggetto di monopolio.

Se in relazione alle questioni di ordine sostanziale non vi sono particolari obiezioni e problematiche, in particolare nel l'ammettere una riformulazione delle rivendicazioni nei modi e limiti appena esaminati, lo stesso non si può dire per i rilievi processuali che l'art. 79, 3 c.p.i. introduce nel nostro sistema. Il procedimento su titoli di proprietà industriale è infatti regolato sia dalle norme del codice di procedura civile sia dalle norme processuali del codice di proprietà industriale e deve necessariamente svolgersi nel rispetto di tali disposizioni. Si tratta dunque di capire come questa inedita facoltà prevista in favore del titolare di emendare il proprio titolo nel corso di un giudizio possa trovare spazio in un sistema processuale come quello civilistico, poco flessibile e ricco di preclusioni e scadenze, nel rispetto inoltre dei principi espressi dalla costituzione e in particolare dall'art. 111 che regola il "giusto processo", tra cui l'esigenza di una ragionevole durata del processo e la garanzia del contraddittorio tra le parti.

Come sappiamo, l'attore attraverso l'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. va a definire l'oggetto del processo individuando la causa petendi e il petitum, mentre il convenuto



attraverso la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. propone le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. In entrambi gli atti è previsto inoltre che le parti indichino gli specifici mezzi di prova di cui intendono valersi. Nella prima udienza sono possibili acquisizioni ulteriori rispetto al contenuto degli atti introduttivi, in primo luogo l'art. 183 c.p.c., prima parte, prevede quelle che discendono dall'attuazione del contraddittorio in replica all'esercizio dei poteri processuali altrui, mentre la seconda parte prevede quelle nuove acquisizioni che configurano il c.d. ius poenitendi, finalizzate alla precisazione delle domande, allegazioni e conclusioni già formulate. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 183, 6 c.p.c., n. 1, 2, 3, qualora venga richiesto dalle parti, il giudice concede termini perentori per lo scambio di ulteriori memorie e repliche, limitate alle sole precisazioni modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché utili per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.

Con questa prima fase di trattazione si compie dunque quel principio di preclusione che caratterizza il procedimento civile, per cui non saranno in linea di massima ammissibili ulteriori allegazioni e richieste istruttorie oltre quelle disciplinate dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., salvo i casi di sopravvenienze in fatto o in diritto e di tardiva attuazione del contraddittorio. Dopo l'istruzione probatoria l'ultima attività esercitabile dalle parti prima che la causa sia decisa è quella prevista dall'art. 189 c.p.c., ovvero la precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio: queste conclusioni consistono nell'ultima possibilità per le parti di sottoporre alla decisione questioni di rito, di merito, o istruttorie. È importante in primo luogo che tali richieste abbiano ad oggetto la situazione sostanziale della quale si chiede la tutela, in secondo luogo non devono andare oltre il thema decidendum formatosi negli atti introduttivi e cristallizzatosi successivamente a norma dell'art. 183, 6 comma, n. 1, c.p.c..

A fronte di tale struttura processuale del codice di procedura civile è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 79, comma 3, c.p.i., con il decreto "correttivo" del 2010, per la

necessità di adeguamento del nostro sistema normativo a quanto previsto dalla Convenzione sul brevetto Europeo EPC 2000, entrata in vigore in Italia il 13.12.2007.

L'art. 79, 3 c.p.i. può ben essere integrato nel nostro ordinamento sostanziale e processuale.

È stato in tal proposito obiettato che a seguito della riformulazione del brevetto sarebbe addebitabile ai terzi un diverso, se non maggiore, onere di astensione rispetto a quello originario, con evidente pregiudizio nei confronti dei loro diritti.

La tesi non può essere condivisa, secondo questa Corte.

In primo luogo è doveroso sottolineare e ripetere che, in linea di massima, chi non era contraffattore prima della limitazione, non lo sarà neppure a maggior ragione dopo in quanto l'ambito di protezione viene ridotto. Se così non fosse vorrebbe dire che l'area di privativa, anziché esser stata ristretta, è stata indebitamente allargata, ma il terzo è già tutelato in quanto la pseudo-limitazione proposta non sarebbe ammissibile, contrastando con il precetto per cui il brevetto è nullo "se la protezione è stata estesa". Lo stesso discorso non vale però per chi era contraffattore prima della limitazione: il prodotto, che inizialmente interferiva con le rivendicazioni originarie, dopo la riformulazione,

a) può interferire ancora o

b) non interferire più, a seconda che l'interferenza riguardasse l'area ancora protetta o quella non più protetta a seguito della limitazione.

Tale ultima ipotesi, però è favorevole alla parte che "subisce" la limitazione, sicché non pone a quest'ultima problematiche di lesione del contraddittorio.

Da quanto premesso, consegue nella presente fattispecie l'ammissibilità della limitazione del brevetto anche con l'atto di citazione in appello: la riformulazione rimane - come si spiegherà di seguito - entro i limiti della domanda iniziale, perché la modifica apportata da T. consiste proprio nella mera reintroduzione di un'espressione presente nella domanda iniziale e quindi, di fatto, in una formalità "burocratica" necessaria a regolarizzare il titolo.

-Se la "riformulazione delle rivendicazioni", svolta solo "in subordine" nell'atto di citazione d'appello e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'appellante

il 4/10/2018, sia idonea all'effetto voluto della limitazione del brevetto a' sensi dell'art. 79, comma III c.p.i.;

Il testo brevettuale rilevante per il giudizio.

Le parti appellate sostengono che il testo brevettuale rilevante ai fini del giudizio è quello della traduzione italiana del brevetto europeo, depositato in data 24.5.2012. (cfr. doc. Ibis di T.).

La Corte richiama, ai fini della decisione, l'art. 56 c.p.i. e l'art. 79, comma 3, c.p.i.

A) Art. 56 c.p.i.

Secondo C., T. in data 29.4.2016 avrebbe depositato un'istanza amministrativa di limitazione del brevetto ai sensi dell'art. 79, co. 2, c.p.i. e, nel fare ciò, avrebbe violato l'art. 79, co. 3, c.p.i., in quanto l'unico modo per ottenere una limitazione del testo brevettuale quando sia in corso un giudizio di nullità sarebbe quello ivi previsto.

In realtà T., in data 29.4.2016, ha depositato in giudizio la traduzione italiana ex art. 56 c.p.i., fattispecie questa del tutto diversa da quella di cui all'art. 79 c.p.i. in quanto non si tratta di un'istanza di limitazione rivolta all'UIBM o al Giudice, bensì del deposito della nuova traduzione del testo risultante dal procedimento di opposizione in sede EPO (doc. 83 bis appellante).

Va anche ricordato, per completezza, che T., ha successivamente depositato in data 16.11.2018 un'ulteriore traduzione italiana, ex art. 56 c.p.i., all'esito della decisione del Board of Appeal EPO, prodotta sub doc. 96 unitamente al relativo verbale.

C. sostiene che il thema decidendum si sarebbe "cristallizzato" al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello quando in Italia sarebbe stato formalmente in vigore il brevetto nel testo originariamente concesso. E ciò in quanto, secondo tesi, non era ancora intervenuta all'epoca la pubblicazione della menzione di concessione del brevetto europeo in forma emendata e, comunque, non era stata depositata all' UIBM la successiva necessaria traduzione.

Al riguardo, occorre ricordare ancora alcune circostanze:

-in sede di appello, T., sin dalla citazione, ha chiesto che la pronuncia abbia ad oggetto il testo emendato (doc. 83 bis);

- all'esito della decisione del Board of Appeal confermativa di quanto deciso dalla Divisione di Opposizione (decisione prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni dei 12.10.2018 - doc, 94/1-2, essendo intervenuta nel corso del presente giudizio di appello), T., in data 16.11.2018, ha nuovamente depositato la traduzione ai sensi dell'art. 56 c.p.i. (doc. 96);

- in data 21.11.2018 è intervenuta anche la pubblicazione della menzione di mantenimento del brevetto nella forma modificata (come risulta dall'alt I, prodotto in risposta al rilievo formulato solo in comparsa conclusionale dalla ■, unitamente al brevetto "B2" pubblicato - all. ii).

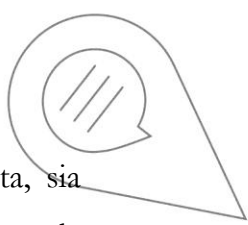
Premesso quanto sopra, va osservato che, nel caso di specie, in base al combinato disposto degli artt. 56 c.p.i. e 68 CBE, gli effetti della modifica del brevetto europeo retroagiscono alla data in cui il titolo ha prodotto i propri effetti giuridici per il territorio italiano. Dal coordinamento dell'art. 56.1 c.p.i. con l'art. 68 CBE deriva che la traduzione sia depositata a pena di decadenza all'UIBM entro tre mesi da detta pubblicazione, ma non preclude che sia depositata prima della stessa.

Perciò, consegue che l'unico testo rilevante ai fini del processo è il testo in forma emendata, che è l'unico testo attualmente in vigore nel territorio italiano sia ora sia a partire dall'inizio di efficacia del titolo. In effetti, in forza della citata retroattività, il testo originario è come se non fosse mai esistito e non può dunque, a fronte di quanto sopra esposto, più rilevare.

B) Art. 79, co. 3, c.p.i.

In ogni caso, anche prescindendo dall'efficacia (o meno) in Italia del testo emendato ex art. 56 c.p.i., il medesimo testo sarebbe comunque da tenere in considerazione a fronte della richiesta di riformulazione avanzata da ■, sia nel primo grado sia in sede di appello.

La riformulazione è testualmente inserita all'interno delle conclusioni della citazione in appello, poi riproposte nel foglio di precisazione delle conclusioni



Si osserva che non c'è nessuna incertezza su quale sia la riformulazione proposta, sia perché l'utilizzo della tecnica del rinvio a ben precisi documenti che riportano le rivendicazioni è del tutto idonea ad individuare il testo brevettuale di riferimento (e del resto l'art. 79 c.p.i. non contiene alcuna prescrizione che escluda l'impiego di tale tecnica), sia perché, in ogni caso, il testo è stato riportato per esteso nell'atto di citazione in appello. La legittimazione alla riformulazione del brevetto è fuori discussione anche a fronte della procura speciale rilasciata dal titolare al difensore, posta in calce alla citazione in appello.

DESCRIZIONE

La Corte osserva.

Anche se non esistono modalità obbligatorie per la stesura della descrizione, è noto (nelle linee guida notoriamente rinvenibili anche on-line) seguire uno schema predeterminato in modo da rendere chiaro quali siano gli aspetti tecnici, la novità del brevetto, evidenziando l'introduzione di uno step innovativo, in campo industriale.

Inoltre, occorre considerare che la descrizione deve essere quanto più accurata e chiara possibile per consentire ad una persona esperta del ramo di poter replicare l'invenzione in maniera autonoma (sufficiente descrizione).

La descrizione è caratterizzata dall'evidenziazione degli elementi tecnici che permettono di ottenere specifici vantaggi.

La parte più importante del testo del brevetto è rappresentato certamente dalle rivendicazioni: dichiarazioni di volontà volte a definire e circoscrivere l'ambito di tutela richiesto con il titolo brevettuale.

NULLITÀ' DEL BREVETTO: PER INSUFFICIENTE DESCRIZIONE

Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per riconoscere un'invenzione tutelabile- quali novità, industrialità ed altezza inventiva del trovato - ma si estendono altresì ai difetti di "descrizione", che

riguardano le modalità di redazione del brevetto, inteso come documento e titolo da cui derivano in concreto la efficacia costitutiva della protezione e i limiti di quest'ultima.

Solo nel rispetto delle tassative prescrizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p.i., si realizzano le finalità tipiche del regime brevettuale teso al contemperamento fra due opposte esigenze: quelle del titolare del diritto di "proprietà industriale", legittimato al suo sfruttamento in via esclusiva durante l'intero periodo in cui questo gli è consentito e quelle della generalità dei consociati interessati ad apprendere i risultati del progresso tecnico e a utilizzarli liberamente alla scadenza del monopolio.

In questa ottica, la "descrizione" svolge una funzione tipica, per la dimostrazione tecnica afferente l'esistenza di una invenzione, nonché per la corretta divulgazione della stessa, anche avuto riguardo - al periodo di futura scadenza della eventuale privativa. Per tale ragione, una carenza di descrizione nel titolo non può essere superata neppure quando il consulente dell'ufficio ravvisi in concreto i requisiti sostanziali di una valida invenzione (così Cass.23414/2009; Cass.21835/2009; Cass.8324/97).

Qualora il brevetto sia descritto attraverso locuzioni poco chiare, il contrasto tra due o più possibili interpretazioni evidenzia indirettamente la genericità - e quindi l'inadeguatezza - della descrizione della invenzione contenuta nel testo brevettuale, laddove non consente di definire con sufficiente certezza l'insegnamento tecnologico oggetto della pretesa di "esclusiva"

LA CARENZA DI SUFFICIENTE DESCRIZIONE DEL BREVETTO

Secondo la corte, dalla lettura del brevetto oggetto di causa emerge che:

- 1) mancano spiegazioni o raffigurazioni grafiche specifiche dello scambiatore di calore (VANO A), dell'aspiratore dei fumi (VANO C) e del dispositivo di alimentazione dei pellets (VANO B). Con la conseguenza che il primo elemento deve essere considerato da un punto di vista strutturale alla stregua di un qualunque scambiatore già noto all'esperto. Inoltre, per quanto riguarda il dispositivo di alimentazione dei pellets, l'assenza di

spiegazioni o raffigurazioni grafiche non può essere considerata colmata dalla presenza nella descrizione di EP '221 (pag. 6) del riferimento generico a una "coclea" (pag. 24, 9.3.1 citazione in appello). Non solo infatti manca qualsivoglia rappresentazione grafica di tale dispositivo, ma esso non è neppure meglio illustrato nella descrizione del brevetto.

Dato che scopo dichiarato dell'invenzione è di ridurre gli ingombri e fornire un oggetto d'arredo esteticamente apprezzabile, la disposizione delle parti della stufa influisce in modo spiccato sulla possibilità di realizzare i fini suddetti. È dunque chiaro come la disposizione delle parti della stufa deve essere descritta nel dettaglio per permettere di apprezzare e riprodurre il trovato inventivo. Limitarsi a indicare un oggetto (coclea) che potrebbe essere un'attuazione del nominato "dispositivo di trasporto" senza dire come tale oggetto è disposto in relazione agli altri componenti della stufa è insufficiente sia strutturalmente sia funzionalmente;

2) l'impiego del termine "comparti" -alloggiati dentro i vani "A", "B" e "C" - appare una scelta non chiara che lascia spazio a diverse interpretazioni.

Se intendiamo per "comparti" degli spazi, allora il testo del brevetto risulterebbe incomprensibile giacché si parla di "inserimento" di "comparti" nei vani, il che lascia intendere una certa loro fisicità: a questa obiezione ■ si limita apoditticamente ad affermare che "non è vero che l'utilizzo del termine comparti crea ambiguità: EP ■ descrive chiaramente una stufa con una struttura suddivisa in tre vani (A, B, C), in ciascuno dei quali è inserito un rispettivo comparto che alloggia specifici componenti" (p. 27 conclusionale ■). L'impiego del termine "comparti" -alloggiati dentro i vani "A", "B" e "C"- appare una scelta ambigua, giacché da un lato tale sostantivo è sinonimo di suddivisione strutturale di uno spazio più ampio (e. dunque. in questo senso da intendersi come parte del vano "A") e. dall'altro, allude ad una caratteristica funzionale:

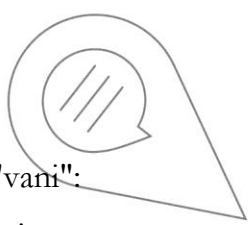
3) gli stessi 3 vani A, B e C, cruciali per realizzare l'asserito fine dell'invenzione di diminuire gli ingombri, non vengono forniti di dati circa le loro misure (rilevanti proprio al fine suddetto), neanche sotto forma di range, così che il tecnico deve comunque

calcolare da sé tutte le proporzioni e come costruire un sistema adatto alle dimensioni da occupare;

4) non v'è illustrazione di cosa fungerebbe da elemento di "confine" tra un vano e l'altro: una parete, un componente, entrambi o altro. Risulta così difficile capire dove sono precisamente collocati i componenti che si trovano tra un vano e l'altro. Non è infatti chiaro se i componenti possano contribuire alla formazione delle pareti o dei confini dei vani (e/o dei comparti) stessi.

Che i "comparti" siano degli "spazi" -come sostiene ■- è una ipotesi interpretativa contraddetta dalla stessa descrizione del brevetto, la quale lascerebbe intendere che i comparti siano, in effetti, degli oggetti fisici (ad es. degli involucri) inseriti nei vani, e che ciascun comparto comprenda al suo interno una pluralità di dispositivi (come la camera di combustione o il serbatoio del combustibile o l'aspiratore dei fumi ecc.) come si legge a pagina 6: "nel vano centrale "A" è inserito il comparto, indicato complessivamente con il riferimento 10, che comprende la camera di combustione con il passaggio principale dei fumi, il cassetto di raccolta delle ceneri, lo scambiatore di calore e le aperture di ispezione; nel vano "B" è inserito il comparto, indicato complessivamente con il riferimento 20, che comprende il serbatoio di stoccaggio del combustibile, l'apertura per il caricamento e il dispositivo (coclea) di trasporto dei pellets nel focolare; nel vano "C" è inserito il comparto, indicato complessivamente con il riferimento 30, che comprende l'aspiratore dei fumi, completo del suo supporto ed il condotto di passaggio dei fumi provenienti dalla camera di combustione".

Se i "comparti" fossero "spazi", detti comparti non sarebbero "inseriti" ma costituirebbero una parte dei "vani", che sarebbe anche difficile distinguere dai vani stessi, e non potrebbero "comprendere" ma semplicemente all'interno dello spazio da essi definito sarebbero presenti i dispositivi in questione. Come i "comparti" possano essere realizzati rimane quindi ambiguo e non chiaramente decifrabile, e tale incertezza non può che andare a danno del titolare del brevetto.



Inoltre, connesso al tema dei "comparti" vi è anche quello, che sta a monte, dei "vani": sebbene risulti chiaro che vi sia un vano centrale, un vano di destra e un vano di sinistra, EP ■■■ non indica in alcun modo quale debba essere la grandezza -nemmeno in proporzione tra loro - dei "vani". Risulta così difficile capire dove sono precisamente collocati i componenti che si trovano tra un vano e l'altro. Non è infatti chiaro se i componenti possano contribuire alla formazione delle pareti dei confini dei vani (e/o dei comparti) stessi. Ciò non agevola naturalmente la realizzazione di una stufa a partire dalle indicazioni contenute nel brevetto ■■■, posto che il tecnico deve comunque calcolare da sé tutte le proporzioni e come costruire un sistema efficiente in base alle dimensioni da occupare, e non permette di conseguenza di comprendere quali stufe potrebbero essere in contraffazione. Tra l'altro, alla grandezza (tra di loro e in assoluto) dei vani non viene associato alcun effetto di vantaggio da parte del brevetto, ma al contempo non viene spiegato nemmeno come essi dovrebbero essere realizzati per ottenere una stufa che si adatti per essere posizionata in spazi ristretti;

5) la profondità della stufa è descritta attraverso una locuzione assai generica (ossia: "notevolmente inferiore" rispetto alla sua larghezza ed alla sua altezza)". Il CTU, nel tentativo di dare un qualche significato a tale espressione, ha seguito la teoria di ■■■ secondo cui la profondità notevolmente inferiore significherebbe inferiore del 50% rispetto a quella delle stufe a pianta quadrata (che è di solito di 500 mm) e di conseguenza la larghezza dovrebbe essere pari a 4 volte la profondità (di circa 1 metro) per ricreare la stessa area delle stufe tradizionali squadrate (ad es. invece di 2 x 2,1 x 4): la dimensione frontale (cioè la larghezza) delle stufe secondo EP ■■■ dovrebbe essere, nell'ipotesi di occupare la stessa superficie in pianta di quelle quadrate anteriori, pari a circa 1000 mm (1 metro) vale a dire quattro volte la profondità della stufa; queste considerazioni si possono applicare anche alla altezza delle stufe, dato che la rivendicazione principale di EP ■■■ parla di entrambe le dimensioni (altezza e larghezza) ponendole sullo stesso piano.

La definizione resta tuttavia ambigua, e non conforme, come ha osservato il Tribunale, al dettato dell'art. 51 c.p.i., che impone che il testo brevettale sia sufficientemente chiaro e

completo senza che lacune come quella ora citata possano essere colmate "ex post in forza di deduzioni di parte o di indagini tecniche diffide" (Cass. 21835/2009).

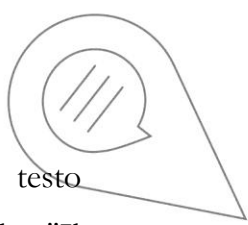
■ chiarisce in comparsa conclusionale che la profondità "notevolmente inferiore" significherebbe che, ferma una larghezza pari a quelle delle stufe standard a pianta quadrata (circa 500 mm), la profondità dovrebbe misurare il 50% o meno (250 mm) rispetto alla larghezza di una stufa standard. Secondo la prospettazione ■ il brevetto insegnerebbe a dimezzare in assoluto le dimensioni della stufa, che invece di misurare $500 \times 500 = 250.000$ di superficie, misurerebbe $500 \times 250 = 125.000$.

Tuttavia EP ■ non insegna in alcun modo a dimezzare le dimensioni totali della stufa, ma soltanto a redistribuire i componenti in orizzontale di modo che ciò che si guadagna in profondità (che diminuirebbe fino a dimezzarsi) si perde in larghezza (che aumenta notevolmente, raddoppiando), trasferendo quindi il rapporto da 2 a 2 a 1 a 4.

Se davvero il problema tecnico oggettivo di EP ■ fosse dimezzare le dimensioni totali della stufa, come sembra allegare T., e non quello di ridurre gli ingombri in profondità redistribuendo i componenti in larghezza, ecco allora che EP ■ non descrive sufficientemente come realizzare l'invenzione (né peraltro rivendica il modo in cui tale riduzione si ottiene e si traduce in posizionamento esatto dei componenti e loro "sinergie").

La profondità della stufa è descritta attraverso una locuzione assai generica (ossia: "notevolmente inferiore" rispetto alla sua larghezza ed alla sua altezza).

Quest'ultima questione è stata ritenuta superabile dal CTU solo ricorrendo ad un articolato ragionamento induttivo (pag. 80 della relazione peritale): il perito dell'Ufficio ha ricordato che nella descrizione si spiega come le stufe tipiche presentino una pianta quadrata con lato di 50 cm. Inoltre si precisa che, grazie all'invenzione, una delle tre dimensioni (la profondità K) della stufa è notevolmente inferiore, ad esempio pari a 250 mm. Con la conseguenza che il termine "notevolmente" può essere quantificato nel senso che la stufa è dotata di una profondità ridotta nell'ordine del 50% rispetto alle stufe e piante quadrate, note alla tecnica".



Tale "ragionamento induttivo" in realtà corregge ed interpreta additivamente il testo brevettuale e, correttamente, la sentenza impugnata se ne è discostata, affermando: "Il ragionamento induttivo utilizzato dal CTU appare al Collegio tuttavia non conforme agli indirizzi della Corte di legittimità la quale ricorda che: 'ove difetti il requisito formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione nuova, non potendo tale carenza essere colmata ex post in forza di deduzioni di parte o di indagini tecniche d'ufficio'(..) ne deriva la nullità del trovato (Cass. 21835/2009)".

6) si aggiunga che la rivendicazione 1 si riferisce anche ai rapporti della profondità con l'altezza della stufa, anche qui senza spiegare in quale misura;

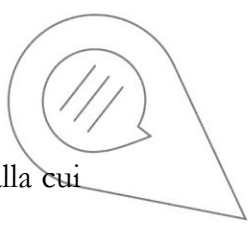
7) non v'è alcuna traccia di insegnamenti riguardanti i "rapporti sinergici" tra i componenti e/o gli "organi elettrici" della stufa, così come non v'è descrizione o disegno che faccia cenno ad un innovativo e complicatissimo percorso dell'aria comburente e dei fumi combust, che ■■■ afferma essere il perno dell'attività inventiva di EP ■■■ (cfr. pp. 29-31 e 50-57 della conclusionale ■■■).

ATTIVITA' INVENTIVA

Come evidenziato dalla sentenza di primo grado, anche per il tramite della citazione di Cass. 21835/2009, una descrizione insufficiente e lacunosa non può che influire (negativamente) anche sull'individuazione e sul riconoscimento dell'attività inventiva.

Se si volesse accettare come giustificazione dell'assenza in EP ■■■ di una sufficiente descrizione su come attuare la stufa rivendicata, che tutto quanto non è stato descritto è comunque ovvio per il tecnico del ramo, allora si dovrebbe anche accettare il corollario di tale tesi: per un tecnico del ramo la stufa rivendicata è ovvia sia quanto a struttura sia quanto alla modalità di risolvere i problemi tecnici sottostanti e, conseguentemente, inidonea a ricevere tutela brevettuale per carenza di attività inventiva.

I requisiti di sufficiente descrizione e inventività/novità, "formale e sostanziale, non sono però tra loro distinti ma si integrano nell'indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta



con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda, dalla cui data decorrono gli effetti del brevetto (Cass. 2541/84; Cass. 918/85) e che la mancanza o l'insufficienza della descrizione non può essere colmata 'ex posi', dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto (Cass. 23414/09)"..."La validità del brevetto per invenzione industriale suppone, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) ed a esprimere una attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa del trovato, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato medesimo si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota" (Cass, sez. I, 23/3/2012, n. 4739 in II Dir. Ind. 3/2012).

Ed ancora:"/ brevetto per invenzione richiede, oltre ai requisiti sostanziali della novità intrinseca ed estrinseca, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza nell'ambito della descrizione dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto" (Cass., sez. I, 4/11/2009, n. 23414 in Riv. Dir. Ind. 2010, parte II, pag. 397).

"In tema di brevetto per invenzioni industriali rilevanti per il c.d. brevetto europeo -il quale risolvendosi in un fascio di brevetti nazionali, non sottrae il giudice all'obbligo di fare applicazione della normativa interna, al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo- la mera sussistenza di una diversità tra il dispositivo meccanico e l'arte nota, riguardante analoghi dispositivi, non implica automaticamente la presenza

dell'ulteriore requisito dell'attività inventiva e della non ovvietà, richiesto dagli artt. 12 e 16 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (ora artt. 46 e 48 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), i quali distinguono i due elementi, richiedendo la sussistenza di entrambi; ne deriva la nullità del brevetto, per carenza di prova dell'originalità dell'invenzione, ove difetti il requisito formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione nuova, non potendo tale carenza essere colmata ex post in forza di deduzioni di parte o di indagini del consulente tecnico d'ufficio" (Cass. Civ., sez. 1, 14/10/2009, n. 21835).

Gli accertamenti della ctu ai fini della valutazione della insufficiente descrizione La C.T.U. del dott.ing. [REDACTED] ha esplicitamente rilevato:

- che: "Lo scopo della invenzione è quello di realizzare stufe e termostufe a pellets che possano essere agevolmente disposte in ambienti ristretti, quali corridoi e che inoltre costituiscano un elemento d'arredo; in altri termini si può dire che l'invenzione si propone di realizzare stufe a pellets di dimensioni più ridotte rispetto a quelle note, così da renderle più adatte alle applicazioni domestiche" (cfr. pag. 43 relazione C.T.U.);

-che "andando però un po' più a fondo nell'analisi della rivendicazione si nota tuttavia una certa discrasia con quanto spiegato a pag. 3 del testo descrittivo (secondo capoverso) dove si afferma che lo scopo dell'invenzione...è raggiunto con una stufa nella quale i tre componenti principali, ovvero il serbatoio di carico del combustibile, la camera di combustione e l'aspiratore dei fumi sono disposti ognuno all'interno di un singolo vano e dove detti tre vani, risultano, quando la macchina è assemblata, reciprocamente affiancati in direzione orizzontale"... (Omissis), tuttavia leggendo la rivendicazione sopra riportata si nota come la caratteristica della disposizione orizzontale dei vani figura proprio all'inizio del preambolo, cosa che lascerebbe intendere che essa sia parte dello stato della tecnica" (omissis) (cfr. pag. 44-45 relazione C.T.U.);

-che: "in questo lavoro ermeneutico non si deve trascurare come la descrizione di EP [REDACTED] sia piuttosto ermetica e priva di

spiegazioni esplicite che chiariscano gli eventuali effetti tecnici inaspettati, conseguiti dalle caratteristiche rivendicate." (cfr. pag. 45 relazione C.T.U.);

-che: "Infatti una particolarità del brevetto ■ è che molti degli elementi enunciati nelle rivendicazioni non sono esplicitamente descritti nel testo e mostrati nei disegni, così che riesce difficile distinguerli e comprendere esattamente come siano fatti" (cfr. pag. 46 relazione C.T.U.);

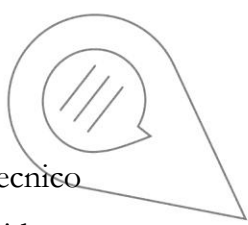
- "Per esempio il fatto che manchi una qualunque spiegazione scritta o raffigurazione grafica dello scambiatore di calore implica che esso deve essere considerato da un punto di vista strutturale come un qualunque scambiatore noto, lo stesso può dirsi per altri elementi quali il dispositivo di alimentazione dei pellets al bruciatore, oppure l'aspiratore dei fumi" (cfr. pag. 47 relazione C.T.U.);

- Quanto all'avverbio "notevolmente" utilizzato nel testo brevettuale. Lo scrivente è dell'opinione che le parole non permettono di chiarire questo concetto e, soprattutto, di quantificarlo: infatti l'avverbio "notevolmente" è generico e, considerata anche la scarsa descrizione, esso è di fatto un sinonimo del termine "sostanzialmente" (...omissis). Ciò non di meno lo scrivente ritiene dare un senso compiuto all'avverbio "notevolmente", che deve essere considerato alla stregua di una caratteristica di una rivendicazione principale: dato che dal punto di vista linguistico ciò non è possibile occorre procedere per altra via" (cfr. pag. 48 relazione C.T.U.).

Sulla base di tali premesse tecniche le conclusioni del C.T.U. ing. Ferroni sono state le seguenti. -Con riguardo all'altezza inventiva:

"Cominciando dalle tesi dell'attrice esse appaiono piuttosto inconsistenti in quanto, come si è visto dalla rassegna dello stato della tecnica, le caratteristiche della stufa rivendicata sono tutte di per sé note e presenti nelle varie anteriorità citate, anche se non simultaneamente" (v. pag. 77 relazione C.T.U.);

-Con riguardo al problema tecnico e all'applicazione del criterio di valutazione del Could Would Approach:



- "Sostenere che queste caratteristiche consentano di risolvere il problema tecnico enunciato nel brevetto EP [REDACTED], cioè quello di ottenere una stufa di dimensioni più ridotte che possa quindi essere installata in spazi ristretti come i corridoi di una casa appare come una forzatura perché il testo non fornisce alcuna spiegazione al riguardo... " (pagg. 77-78 relazione peritale).

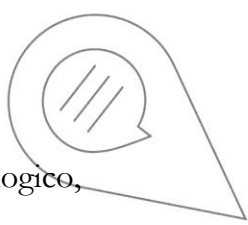
Ed ancora sullo stesso punto: "Tuttavia, essendo questa caratteristica dell'allineamento orizzontale anticipata, come è emerso nel corso della procedura di esame europeo, il problema tecnico originale non è più attuale contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice che ha fatto riferimento ad esso nella valutazione dell'attività inventiva con il problem solution approach".

Ed ancora: "Alla luce della disamina che precede il convincimento del C.T.U. che la porzione italiana del brevetto EP [REDACTED] non possa essere valutata secondo i rigidi schemi dell'Ufficio Brevetti Europei oppure quelli più elastici della prassi italiana, a causa della sua forma concisa e a dir poco essenziale. Infatti, come sopra accennato, il testo descrittivo non fornisce informazioni esplicite che permettano di individuare con immediatezza gli effetti tecnici derivanti dalle caratteristiche della stufa: per questo scopo occorre fare quindi un lavoro di analisi induttiva." (v. pag. 80 relazione C.T.U.).

La Corte ritiene che, alla luce delle valutazioni tecniche, correttamente espresse dal dott. ing. [REDACTED], la sentenza gravata ha ad esse applicato la corretta interpretazione giuridica.

È stato infatti correttamente riconosciuto dal primo giudice che il "ragionamento induttivo" utilizzato dal C.T.U. non è corretto e non è ammissibile, perché si scontra con il principio di certezza della privativa, che preclude ogni e qualsiasi possibilità di "valutazione ex-post" del testo brevettale.

In conclusione, il contrasto possibile tra le varie interpretazioni dei termini sopra evidenziati dal punto 1) al punto 7) (cfr. sopra motivazione pag.37-40) - di cui lo stesso CTU si è detto consapevole - mantiene ad avviso del Collegio, una sua precisa rilevanza, ai fini della presente decisione; esso evidenzia indirettamente la genericità - e quindi l'inadeguatezza - della descrizione della invenzione contenuta nel testo brevettale, laddove



appunto non consente di definire con sufficiente certezza l'insegnamento tecnologico, oggetto della pretesa di "esclusiva".

Se infatti alla nozione di "profondità notevolmente inferiore" sono oggettivamente riconducibili le più varie dimensioni e rapporti e se non è chiarito cosa siano le "sinergie" e se il termine "comparti" può avere utilizzo ambiguo, diventa allora davvero rilevante che la descrizione del dispositivo, sia puntuale e specifica; altrimenti anche un tecnico esperto del settore non potrebbe mai attuare l'insegnamento del brevetto, salvo ricorrere ad un'ulteriore attività di ricerca e sperimentazione.

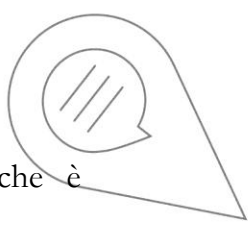
Infatti, la "sufficiente descrizione" non è un requisito "formale" a se stante, ma è anche funzionale ai requisiti sostanziali (novità, attività inventiva, industrialità) che l'invenzione deve possedere e che si apprezzano proprio sulla base di quanto descritto, per cui più scarna è la descrizione (come nel caso di specie) e meno spazio vi è per il brevetto per poter proporre soluzioni effettivamente nuove e inventive a fronte dello stato della tecnica.

Ciò premesso, la Corte d'appello ritiene che il brevetto si dimostra realmente invalido per insufficiente descrizione, dovendosi accogliere la domanda di accertamento della sua nullità, con conseguente irrilevanza della valutazione circa gli altri requisiti per una valida brevettazione.

Gli esiti della decisione della Divisione di Opposizione dell'E.P.O.

Quanto esattamente rilevato nella sentenza di prime cure a pag. 12, circa la insufficienza di descrizione, vale esattamente anche per il testo delle rivendicazioni brevettuali come depositato all'UIB.M. in data 29/4/2016,

L'appellante allega, tra l'altro che, ove il Tribunale avesse considerato gli esiti della decisione della Divisione di Opposizione dell'E.P.O. del 21/3/2016, le conclusioni sarebbero state diverse. Ma va al riguardo rilevato che il processo italiano di validità brevettuale verte soltanto sulla frazione italiana della privativa europea e resta



sostanzialmente indifferente alle valutazioni rese nella sede amministrativa, che è disciplinata da diverse norme regolatrici e non di diritto italiano.

Merita poi sul punto evidenziare che il fascicolo dei documenti della opposizione all'E.P.O. relativa ad EP ■■■■ è diverso dal fascicolo della odierna causa.

Quest'ultima variazione non consente di ottenere una minore profondità: lo spostamento nel vano laterale dell'aspiratore di fumi e la rimozione del ventilatore della stufa ■■■■ appaiono ininfluenti rispetto alla profondità della stufa stessa.

La ponderazione del materiale probatorio raccolto conduce quindi a ritenere invalido il titolo azionato quale invenzione industriale, conclusione omogenea a quella espressa dal CTU e dal Tribunale.

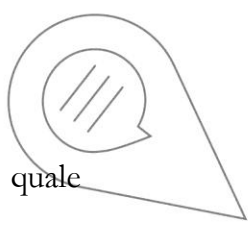
Quanto alla domanda di conversione dell'invenzione in modello di utilità.

In base all'art. 82 c.p.i., il modello di utilità può consistere in nuove conformazioni, disposizioni, configurazioni, combinazioni di parti di una macchina, di uno strumento od utensile o, più in generale, di un oggetto d'uso.

Va ricordato che il requisito della novità intrinseca nel modello di utilità viene ravvisato nella diversa configurazione di un meccanismo già noto, che gli consenta di fornire una nuova utilità, attraverso accorgimenti o modifiche, che non siano cioè soluzioni talmente ovvie da poter essere attuate da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni tecniche in quel determinato settore (Cass. n.19175/2012).

Mentre il brevetto per invenzione è la forma di protezione che viene concessa ai trovati che presentano uno specifico grado di innovazione e, soprattutto, una soluzione nuova ed originale ad uno specifico problema tecnico mai risolto prima, il modello di utilità è finalizzato a proteggere i trovati che si caratterizzano per una modifica di oggetti esistenti tale da consentire, attraverso una nuova conformazione, l'ottenimento di una maggiore utilità o facilità d'uso degli oggetti stessi.

Afferma correttamente la sentenza impugnata che: "La motivazione del C.T.U., da condividere quanto alla non validità del titolo quale brevetto per invenzione, non è



tuttavia convincente e va disattesa quanto alla minore portata del titolo stesso quale modello di utilità..." (cfr. pag. 15 e 16 sentenza impugnata).

Nel respingere anche la domanda subordinata di conversione delle invenzione in modello di utilità, la sentenza impugnata puntualmente afferma (pag. 20): "Va ricordato che il requisito della novità intrinseca nel modello di utilità viene ravvisato nella diversa configurazione di un meccanismo già noto, che gli consenta di fornire una nuova utilità, attraverso accorgimenti o modifiche, che non siano cioè soluzioni talmente ovvie da essere attuate da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni tecniche in quel determinato settore produttivo o commerciale" (Cass. n. 19175/2012).

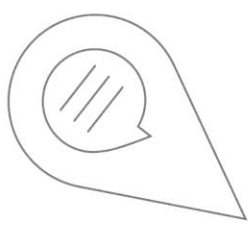
L'impugnata sentenza applica il criterio cosiddetto qualitativo di valutazione del requisito della novità intrinseca del modello e, congruamente, giunge alla conclusione che le lacune del testo brevettuale non consentono di attribuire valenza di modello di utilità al preteso miglioramento della efficienza termica neanche enunciato nel brevetto.

Ciò premesso, il CTU ha ravvisato un ambito di residua validità del brevetto, appunto quale modello di utilità, nella presenza di uno scambiatore di calore percorso da fumi aspirati dall'aspiratore. In proposito l'esperto dell'ufficio ha sottolineato che, trattandosi di una stufa di tipo statico, non è prevista alcuna ventola di circolazione forzata dell'aria ambiente: dunque, il calore si trasmette per convezione naturale e per irraggiamento e l'aspiratore di fumi consente la circolazione forzata del gas, mentre lo scambiatore di calore viene percorso dai fumi per poter riscaldare l'aria.

L'appellante sostiene che il C.T.U. avrebbe compiuto una corretta lettura combinata delle rivendicazioni applicando il criterio del "*problem solution approach*" (cfr. pag. 30 della citazione d'appello), attribuendo una rilevanza all' "insieme sinergico dei comparti rivendicati nella loro particolare posizione" (pag. 31 atto d'appello).

Tali allegazioni contenute nell'atto di citazione in appello non corrispondano tuttavia al testo del brevetto che, *ex lege*, circoscrive il monopolio.

Nel riferire tali aspetti, l'appellante utilizza una errata valutazione *ex post*, andando infatti ben oltre il testo brevettuale ed esponendo caratteristiche di:

- 
- miglioramento di efficienza termica,
 - ulteriori vantaggi costruttivi, che tuttavia non trovano alcun riscontro nel testo brevettuale.

La Corte d'appello, come già il Tribunale, non ritiene di condividere le conclusioni del CTU sull'efficacia e validità del titolo come modello di utilità, osservando che la caratteristica sopra menzionata -come già detto- afferisce a un problema tecnico diverso, relativo alla maggiore efficacia termica della stufa. Il C.T.U., forzando il testo brevettuale, ha ravvisato un problema tecnico neanche esposto nella privativa brevettuale, ovvero quello dell'incremento dell'efficienza termica della stufa.

Sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato come l'asserita residua validità rappresentata dalla "presenza di uno scambiatore di calore percorso dei fumi aspirati dall'aspiratore" -indicata dal C.T.U.- non comporti la salvezza della privativa neppure come modello di utilità, perché si riferisce a un problema tecnico (ovvero la maggiore efficacia termica della stufa) non enunciato nel brevetto.

Non diversamente, nulla sembra potersi desumere dalle più ridotte dimensioni della stufa: nuovamente, la minor profondità della struttura con dimensioni ridotte è da riconoscere "perché i componenti sono allocati in tre vani allineati orizzontalmente", caratteristica tuttavia già ben nota.

In conclusione, il Collegio ritiene che le carenze ravvisate nella descrizione, la rivendicazione di soluzioni tecniche non chiaramente simmetriche rispetto allo scopo del brevetto e comunque ovvie rispetto allo stato della tecnica, non consentano di riconoscere al titolo alcuno spazio di validità, neppure come modello di utilità.

Appare pertanto corretto lineare e coerente il ragionamento della sentenza di prime cure, anche laddove ha escluso l'esistenza della 'maggiore efficacia o comodità di impiego', che sarebbero necessarie per la validità del modello, ex art. 82 c.p.i..

Deve quindi ritenersi assorbita anche la domanda di contraffazione.

Quanto alla domanda dell'appellante di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ex art. 2598, n.3 c.c., la stessa non può trovare accoglimento, sia per le

ragioni tutte sopra svolte, sia perché non risultano a tal fine indicate, lamentate e sottoposte al vaglio della Corte condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle di contraffazione.

Segue quindi il rigetto, con la conferma, anche sul punto, della decisione di primo grado.

SPESE

Le spese di CTU, correttamente sono state poste a carico della parte attrice in primo grado per il principio della soccombenza. Quanto invece alle spese di lite di primo e secondo grado, tenuto conto dell'incertezza sulla validità del titolo (come si evince dalle vicende amministrative conformi delle pronunce dell'EPO e del relativo appello, come emerge anche dalla relazione del CTU, rispetto alle cui conclusioni in punto di validità quale modello di utilità del brevetto il Tribunale e la Corte sono andati di diverso avviso) e della particolarità del caso (la riformulazione del titolo avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, a seguito della decisione in sede di opposizione europea e reiterata in sede di appello), devono ritenersi sussistere i presupposti per l'integrale compensazione tra l'attrice/appellante e tutte le convenute/appellate.

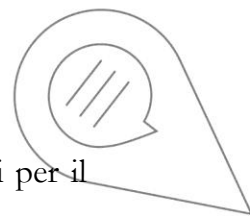
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da T. s.p.a. nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED], così provvede:

- rigetta l'appello principale proposto da [REDACTED] s.p.a. e gli appelli incidentali proposti da [REDACTED] s.r.l. e da [REDACTED] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa n. 11544/2016 del 30 giugno 2016, pubblicata il 20 ottobre 2016, che per l'effetto, conferma;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.



Fallimenti e Società.it