

N. 23792/2021 R. G.



Tribunale di Milano
- Sezione civile
**QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A"-**

Il Giudice Unico dott. Federico Rolfi, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24 novembre 2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. e 129, 130 e 131 C.P.I. presentato

DA

~~BOSSINI S.P.A. [C.F. ~~01472040156~~], con gli avv.ti ~~CAMUSSO ALBERTO, FRANCHETTI MARCO, PARONIA ANTONIO~~;~~

RICORRENTE

CONTRO

~~FRANCESCO RUBINETTI S.P.A. [C.F. ~~01467100157~~], con gli avv.ti ~~SUPPINI STEFANO e ~~VALLETTA SUSANNA~~;~~~~

RESISTENTE

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. In fatto

1.1. Con ricorso cautelare depositato in data 21 maggio 2021, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo tribunale di:

- a) disporre il sequestro dei Miscelatori ~~Reco~~ a codice articolo N64W, N64EUM e Q64 così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa presenti presso la società ~~Reco S.p.A.~~ (P.IVA ~~14400000150~~, C.F.: ~~01467100157~~) con sede in ~~Milano, Italia~~ nonché presso tutte le eventuali ulteriori unità locali, officine, magazzini, depositi, o altri luoghi nella disponibilità della resistente, nonché presso eventuali terzi che ne facciano uso nella loro professione o commercio espressamente autorizzando la ricorrente ad assistere all'esecuzione tramite i propri legali, consulenti tecnici;
- b) disporre il sequestro, presso la sede legale di ~~Reco S.p.A.~~ presso le eventuali ulteriori unità locali, officine e depositi, o altri luoghi nella disponibilità della resistente, nonché presso terzi, ad inclusione di coloro che ne facciano uso nella loro professione o commercio di ogni documentazione contabile, ad inclusione di, ma non limitatamente a, offerte e lettere commerciali, fatture di acquisto o vendita, documenti di trasporto, importazione ed esportazione, inventari di magazzino, materiali





pubblicitari e promozionali, ed ogni altra documentazione relativa alla violazione dei diritti brevettuali della ricorrente in relazione ai Miscelatori ~~XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come a qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa, espressamente autorizzando la ricorrente ad assistere all'esecuzione tramite i propri legali e consulenti tecnici;

c) inibire alla società ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~ ogni ulteriore utilizzo, importazione, produzione, distribuzione, pubblicizzazione, esposizione in fiera ed offerta in vendita dei ~~XXXXXXXXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa, fissando una penale non inferiore ad € 5.000 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento nonché e comunque di € 1.000 per ogni singolo ~~Miscelatore XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa che dovesse essere prodotto, utilizzato, posto sul mercato, esposto, pubblicizzato, importato, esportato, ovvero offerta in vendita successivamente al provvedimento stesso;

d) ordinare l'immediato ritiro dal mercato, dei ~~Miscelatori XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa che siano stati in passato commercializzati da ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~ occorrendo anche tramite sostituzione con altri prodotti non in violazione, fissando una penale pari ad € 113,93 per ogni ~~Miscelatore XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa, che dovesse essere rinvenuto nella titolarità o comunque disponibilità di soggetti terzi dopo 20 giorni dall'emanazione del provvedimento cautelare e che risulti essere stato commercializzato o comunque fornito da ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~ prima dell'emanando provvedimento;

e) disporre l'interrogatorio formale ex art. 121 bis C.p.i. del legale rappresentante pro tempore di ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~ sui seguenti capitoli di interrogatorio:

1) indichi le quantità di ~~Miscelatori XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa importati e/o prodotti, esportati e commercializzati sino ad oggi;

2) indichi i prezzi di vendita e, comunque, i margini di guadagno realizzati attraverso la commercializzazione dei ~~Miscelatori XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~ così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa sino ad oggi;

3) indichi tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti nella produzione e commercializzazione dei ~~Miscelatori XXXX~~ a codice articolo ~~XXXX, XXXXX e XXX~~





così come di qualsiasi altro miscelatore, comunque denominato, interferente coi diritti di privativa della ricorrente come meglio descritti in narrativa ad inclusione di, ma non limitatamente a, produttori, fornitori, distributori, agenti ed acquirenti;
f) ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, per due volte ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano Corriere della Sera e su una rivista di settore che ci si riserva di individuare, a cura della ricorrente ed a spese della resistente dietro la semplice presentazione della fattura relativa alla pubblicazione in questione da parte della resistente.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente instare, dedurre e contro dedurre nella successiva instauranda causa di merito.

premettendo in fatto:

- di aver concepito e prodotto un particolare kit miscelatore progressivo con doccetta bidet, del tipo generalmente denominato "~~SWING~~" poiché il comando sulla doccetta consente di attivare ed interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua, e caratterizzato da una particolare conformazione del supporto del miscelatore, "la cui sede di alloggiamento è sagomata e dimensionata in modo tale da consentire l'inserimento unilaterale dell'attacco della doccetta che non consente la collocazione a "riposo" della doccetta se non quando il rubinetto è correttamente chiuso";
- di aver conseguito in relazione a tale apparato il brevetto europeo EP – B1 – 2896758 dal titolo "Gruppo miscelatore con doccino separabile" depositato il 16 gennaio 2015; concesso il 3 aprile 2019 e convalidato in Italia con traduzione depositata in data 27 giugno 2019;
- di aver verificato che la resistente ~~WELLNESS~~ aveva posto in commercio una serie di prodotti - tutti facenti parte della linea denominata "Wellness" e recanti i codici articolo ~~WELLNESS~~, venivano ad interferire con il summenzionato brevetto.

Argomentando, quindi, in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, la ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui alle conclusioni prima riprodotte.

1.2. Disattesa l'istanza di emissione di provvedimento *inaudita altera parte* e fissata udienza per la discussione dell'istanza cautelare (con immediata e contestuale nomina di un C.T.U.), si è regolarmente costituita parte resistente, eccependo:

- la nullità del brevetto azionato dalla ~~WELLNESS~~, in virtù della presenza di anteriorità, rappresentata dalla domanda di brevetto spagnola ES2391204 intitolata "Ducha perineal", depositata a nome Grifería Grober S.L. il 20 settembre 2012, pubblicata il 22 novembre 2012;
- la non confondibilità dei propri prodotti con quelli della ricorrente e la difformità anche di tecnica costruttiva
- l'assenza anche del *periculum in mora* per essere stati i prodotti della stessa ~~WELLNESS~~ commercializzati già da tre anni circa;

e concludendo per il rigetto del ricorso.





1.3. Nelle more dell'espletamento della consulenza tecnica, con domanda del 7 ottobre 2021 la ~~BOSSINI SPA~~ presentava istanza di limitazione n. 892021000146117, recepita dall'UIBM in data 12 ottobre 2021.

All'esito del deposito della consulenza tecnica, all'udienza del 23 novembre 2021 parte ricorrente ha chiesto che il quesito peritale venisse integrato sia sotto il profilo della limitazione dell'originario brevetto sia sotto il profilo dell'accertamento della contraffazione, sul quale il C.T.U. non si era espresso, avendo ritenuto il brevetto originariamente azionato dalla ~~BOSSINI SPA~~, nullo.

Parte resistente si è opposta, chiedendo invece che il ricorso venisse deciso con rigetto della domanda cautelare, peraltro argomentando nel senso della nullità anche del brevetto come derivante dalla limitazione.

All'esito della discussione il tribunale si è riservato.

2. Quanto al *fumus boni iuris* – Ritiene il Tribunale che, anche per effetto della evoluzione che il brevetto di parte ricorrente ha subito durante il corso del procedimento cautelare, debba escludersi la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*

2.1. Un primo dato, obiettivo, è costituito, in realtà dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'esito dell'esame peritale, conclusioni che – senza inutilmente ricostruire tutto l'argomentato percorso analitico svolto dal Consulente - si sintetizzano nell'affermazione per cui "*frazione italiana del brevetto europeo EP2896758 nella titolarità di parte ricorrente non presenta i requisiti di validità per mancanza di novità delle rivendicazioni 1- 5, e 8 e per mancanza di altezza inventiva delle rivendicazioni 6 e 7.*".

Conclusioni che, va evidenziato, parte ricorrente non ha concretamente contestato in sede di udienza di discussione.

Conclusioni che, in realtà, parte attrice neppure avrebbe potuto contestare, alla luce della domanda di limitazione del brevetto da essa stessa presentata, dovendosi rammentare come questo Tribunale si sia già espresso nel senso che "*se il titolare del brevetto chiede espressamente che lo stesso sia limitato, egli ammette in sostanza la nullità parziale dello stesso*" (Trib. Milano, sentenza 3149/2017, del 17 marzo 2017 in procedimento R.G. 49589/2013), dovendosi, anzi, rammentare che, sempre questo Tribunale, ha reiteratamente affermato che sul piano processuale, l'esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale mediante riformulazione ex art. 79 C.P.I. comporta la rinuncia alle domande inerenti alla validità dell'originario brevetto (Trib. Milano, sentenza 7548, del 5 luglio 2017 in procedimento R.G. 69912/2013, ed ivi ulteriori richiami).

L'approdo inevitabile, quindi, è nel senso di dover concludere che la nullità del brevetto originariamente azionato in sede cautelare, oltre ad essere stata appurata dal C.T.U. in sede peritale, è stata ammessa dalla stessa ricorrente con la presentazione della domanda di limitazione, rendendo quindi superfluo ogni ulteriore approfondimento sul punto, ivi compresa la sollecitazione al C.T.U. a valutare l'eventuale contraffazione.

2.2. In sede di discussione finale il baricentro del procedimento si è spostato sul profilo della limitazione dell'originario brevetto della ~~BOSSINI SPA~~, avendo la difesa di quest'ultima sollecitato che, a questo punto, la C.T.U. venisse integrata per verificare la sussistenza di una





contraffazione della versione limitata del brevetto ad opera dei prodotti della ~~REMER~~
~~ROBBERIESA~~.

Ritiene, tuttavia, questo giudicante che corretta sia la tesi della difesa della resistente in ordine alla inammissibilità di una simile richiesta, ostando ad una diversa opinione la stessa lettera dell'art. 79, C.P.I., che contempla la facoltà del titolare del brevetto di operare una riformulazione delle rivendicazioni solo nell'ambito di "un giudizio di nullità".

Orbene, questo Tribunale ha avuto già modo di rimarcare che la previsione in esame costituisce "norma speciale che confligge gravemente con i principi generali del processo e rischia di mettere in discussione anche la garanzia costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.", e che pertanto la facoltà in essa contemplata "non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la rinuncia delle domande già formulata, in quanto non semplifica l'attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando radicalmente l'oggetto della controversia" (Trib. Milano Sentenza n. 7643 del 19 giugno 2015, in procedimento RG 59505/2009). I caratteri della previsione in questione, quindi, la configurano come regola eccezionale di stretta interpretazione, dovendo trovare rinnovata applicazione, nei casi cui essa non si riferisce direttamente, i principi generali del processo civile, ivi compresi quelli di caratura costituzionale.

Tornando al caso in esame, allora, è agevole rilevare:

- 1) che la presente sede cautelare non è un "giudizio" (espressione da intendersi come "giudizio a cognizione piena") avente ad oggetto la nullità del brevetto della ~~REMER~~
~~ROBBERIESA~~, essendo detta nullità dedotta dalla resistente al solo scopo di paralizzare la domanda cautelare;
- 2) l'incompatibilità dell'applicazione del meccanismo di cui all'art. 79 C.P.I. alla sede cautelare si evidenzia anche per il fatto che – come sempre opinato da questo Ufficio – "L'autorità giudiziaria, constatato l'esercizio di tale potere sostanziale della parte, "stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione", previa dichiarazione di nullità parziale del brevetto (art. 76 comma 2 CPI). Dal che si evince come tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non possa prescindere dall'ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle suddette "limitazioni". (Trib. Milano, sentenza 7548, del 5 luglio 2017), operazione, questa, del tutto preclusa in sede cautelare, ove appare evidente l'impossibilità che un organo (per di più monocratico, in primo grado) adito in sede cautelare possa stabilire la validità o meno di un brevetto;
- 3) Ulteriore profilo di incompatibilità con la fase cautelare è il fatto – già rilevato – che la facoltà prevista dall'art. 79 C.P.I. "non semplifica l'attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando radicalmente l'oggetto della controversia", eventualità che evidentemente confligge con i limiti del procedimento cautelare, dal momento che – di fatto – una diversa opinione verrebbe a configurare un quadro di ampia rinnovazione dell'ambito delle valutazioni da compiere, generando un procedimento in gran parte autonomo, incompatibile (a tacer d'altro) con le esigenze di concentrazione della fase cautelare.





Esclusa, quindi la possibilità di procedere alla valutazione della sussistenza di una contraffazione del brevetto come limitato dalla ~~possibilità~~ per le ragioni appena esposte, deve concludersi nel senso dell'assenza del requisito del *fumus boni iuris* relativamente alla domanda cautelare.

3. Sul *periculum in mora* - Ferme le considerazioni sinora svolte, ritiene tuttavia il Tribunale di evidenziare una carenza che affligge il secondo presupposto (peraltro pariordinato al primo) del *periculum in mora*, ad ulteriore conferma dell'assenza di elementi idonei all'accoglimento del ricorso, anche in relazione a quei profili residuali che potrebbero ritenersi non preclusi dagli elementi in rito sinora passati in rassegna.

3.1. In linea generale, nel caso delle condotte di illecito concorrenziale il pericolo nel ritardo si ricollega al rischio di sottrazione irreversibile di clientela e di perdita di quota di presenza sul mercato - il cui recupero risulta sempre complesso - cui va aggiunta la nota difficoltà di operare una corretta quantificazione del danno da contraffazione ed il correlato rischio che la tutela risarcitoria risulti insufficiente.

Ciò premesso, tuttavia, questo Tribunale ha già affermato il principio per cui la tutela mediante provvedimento inibitorio deve comunque ricollegarsi ad un pregiudizio economico particolarmente qualificato, caratterizzato, sulla base delle circostanze del caso concreto, da rilevante entità e suscettibile di sviluppi imprevedibili ed incontrollabili, ovvero da una difficile prova della sua entità nel successivo giudizio di merito (Trib. Milano 5 gennaio 2012).

In questo quadro, pur potendosi applicare un meccanismo di presunzione *iuris tantum* in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, va però chiarito che la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile ben può essere esclusa alla luce delle circostanze del caso concreto.

3.2. Ora, se non è necessario, nella presente sede, fissare principi generali in tema di lasso temporale idoneo ad integrare un ritardo nella reazione tale da giustificare il diniego della tutela cautelare, è però vero che nella specie si deve constatare che i modelli di kit miscelatore di cui alla lamentata contraffazione risultano già da tempo commercializzati dalla ~~resistente~~ ~~resistente~~

La resistente, invero, ha prodotto:

- uno stralcio del proprio catalogo 2018 (DOC. 11) nel quale compare specificamente il modello N64W;
- foto degli stands presso la fiera CERSAIE di Bologna del 208 e 2019 (DOCC. 12 e 13) con immagini piuttosto evidenti dei kits miscelatore in questione (DOCC. 14 e 15).

Ora, se si considera che la ~~resistente~~ ha dato prova anche della partecipazione di entrambe le parti anche ad una fiera tenutasi a Francoforte nel 2019 (DOC. 16), e che i prodotti in questione sono caratterizzati da una ragionevole specificità, si deve concludere sia che la condotta della resistente (illecita o meno che sia) è ormai in atto da circa tre anni sia che appare assai poco verosimile che la ricorrente si sia avveduta della esistenza e





delle caratteristiche dei prodotti della resistente (caratteristiche in significativa parte percepibili visivamente) solo in epoca immediatamente anteriore alla proposizione del ricorso. Va poi rimarcato ulteriormente che, in realtà, a far tempo dalla iniziale commercializzazione dei prodotti da parte ~~REDAZIONE S.P.A.~~ – e men che meno a ridosso dell’iniziativa cautelare - non risulta essersi verificato alcun fatto nuovo, tale da conferire almeno parziale reviviscenza ad una ipotetica esigenza di tutela urgente.

A questo punto, ritiene questo giudicante che il comunque dilatato lasso temporale tra l’esordio delle condotte denunciate e l’iniziativa giudiziale conduca ad escludere la sussistenza di un concreto *periculum in mora*.

4. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012), secondo il seguente conteggio, che assume come scaglione di riferimento quello per le controversie di valore indeterminato non ridotto:

Fase	Compenso medio	Art. 4, c. 1	Riporto	Art. 4, c. 2	Riporto	Art.. 6	Totale
Studio	2.430,00	1,00	2.430,00	1,00	2.430,00	1,00	2.430,00
Introduzione	1.145,00	1,00	1.145,00	1,00	1.145,00	1,00	1.145,00
Istruttoria/trattazione	2.700,00	1,00	2.700,00	1,00	2.700,00	1,00	2.700,00
Decisione	1.687,00	1,00	1.687,00	1,00	1.687,00	1,00	1.687,00
Totale	7.962,00		7.962,00		7.962,00		7.962,00

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L’I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

Alla luce degli esiti della consulenza, le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in data 29 novembre 2021, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c. e 129, 130, 131 C.P.I.,

- 1) respinge il ricorso depositato in data 21 maggio 2021 da ~~REDAZIONE S.P.A.~~ [C.F. ~~REDAZIONE S.P.A.~~] nei confronti di ~~REDAZIONE S.P.A.~~ [C.F. ~~REDAZIONE S.P.A.~~];
- 2) pone definitivamente a carico di ~~REDAZIONE S.P.A.~~ le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in data 29 novembre 2021;
- 3) condanna ~~REDAZIONE S.P.A.~~ alla rifusione in favore di ~~REDAZIONE S.P.A.~~ delle spese del presente procedimento, liquidate in € 7.962,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;

Si comunichi

Milano, data del deposito telematico¹

Il Giudice Unico
Dott. Federico Rolfi

¹ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 13/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8942 del 12/04/2013.

