

e Giulia Pasqualetto, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sena, in Milano, Indirizzo_2,

Appellata e appellante incidentale

[...]

Controparte_3 **ora** Controparte_4

(P.IVA P.IVA_4)

Controparte_5 (P.IVA P.IVA_5)

Controparte_6 (P.IVA P.IVA_6)

Appellate - contumaci

Oggetto: Brevetto

CONCLUSIONI

Per Parte_1 e Controparte_1.

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 7439/2021, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, depositata in cancelleria in data 20 settembre 2021 e notificata alle esponenti in data 22 settembre 2021, pronunciata nei giudizi NN. R.G. 44271/2017 e 34023/2020 riuniti nel primo, e in accoglimento dei motivi di appello di cui in narrativa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa e previ gli accertamenti tecnici di ragione, così giudicare:

Per Controparte_1 e per Parte_1 **:**

previa sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del ricorso per cassazione – R.G. 11671/2023 – presentato dalle esponenti contro la sentenza non definitiva n. 87/2023, pubblicata in data 16/01/2023, resa da questa Corte d'Appello, nonché previa dichiarazione della nullità della relazione finale depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio contabile dott. Per_1 per le ragioni esposte in occasione dell'udienza dell'8 novembre 2023 e previa rinnovazione della CTU contabile, da affidarsi a diverso perito, rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla CP_2 [...] in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7439/2021 (di seguito "Sentenza"), depositata in cancelleria in data 20 settembre 2021 e notificata in data 22 settembre 2021 (giudizi riuniti R.G. 44271/2017 e R.G. 34023/2020) nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da CP_2 e la domanda di pubblicazione della Sentenza.

Per Controparte_1 - Controparte_1

previa acquisizione del fascicolo di prime cure e del fascicolo del procedimento cautelare in corso di causa, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure e qui di seguito riproposte: “Voglia il Tribunale, Sezione specializzata nelle controversie in materia di impresa, contrariis rejectis, ritenuta altresì – in via meramente incidentale – la insussistenza dei requisiti di validità, di cui all’art. 76, primo comma, lettere a), b) e c) c.p.i., nel brevetto EP1561612, di parte attrice, ritenuta la pregiudiziale di nullità di cui al giudizio R.G. 44271/2017 vertente dinnanzi al Tribunale di Milano – Sezione Impresa, G.I. Dr.ssa Macchi – tra la Parte_1 e la CP_2 [...]

CP_2 così giudicare:

nel merito, in via principale

- respingere tutte le domande della attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendone la convenuta con la miglior formula;

in via istruttoria

- disporre – in ogni caso – la rinnovazione della consulenza tecnica anche alla luce delle ulteriori emergenze tecniche occorse e occorrente;

con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli di Consulenza Tecnica d’Ufficio e di parte.”

- Si chiede la fissazione dell’udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 352, 2° comma c.p.c.

Per Parte_1 .

Prevvia acquisizione del fascicolo di prime cure, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure e qui di seguito riproposte:

“Senza che sia accettato il contraddittorio su eventuali nuove domande o eccezioni della convenuta Controparte_2 voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

1) accertare e dichiarare l’insussistenza dei requisiti di legge per una valida brevettazione in capo al trovato oggetto della componente italiana del brevetto europeo n. Nume_1 di titolarità di CP_2

[...]

2) per l'effetto dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della componente italiana del brevetto europeo n. 1561612, di titolarità di Controparte_2

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli:

1) “Vero che le fotografie sub doc.ti 13-a,13-b e 13-c dell’attrice, che qui mi si rammostrano, provengono dall’archivio della rivista “Motociclismo” e sono relative alla prova su strada e alla recensione dello scooter a tre ruote “Tartatre” pubblicate nel numero di settembre 2000 della rivista “Motociclismo”?”

Si indica come teste sul capitolo 1) il Direttore responsabile pro tempore della rivista Motociclismo c/o Edisport Editoriale S.r.l., Indirizzo_3 CA_1 Pero (MI);

2) “Vero che le fotografie riprodotte nelle pagine 16-18 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. dell’attrice, che qui mi si rammostrano ritraggono un esemplare dello scooter “Scoop” della CP_7 realizzato in data anteriore al febbraio del 2004?”

3) “Vero che lo scooter a tre ruote di cui alle fotografie riprodotte nelle pagine 16-18 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. dell’attrice, che qui mi si rammostrano, presentava un sistema anti-rollo che consisteva in due mezzelune, ciascuna delle quali era solidale ad un elemento (braccio) della sospensione, sulla quale interveniva un elemento di blocco azionabile attraverso un dispositivo di stazionamento?”

4) “Vero che esemplari dello scooter a tre ruote di cui alle foto riprodotte nelle pagine 16-18 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. dell’attrice, che mi si rammostrano furono oggetto, fra le altre, di una presentazione nel maggio 2002 presso l’hotel Villa Sikania, sito in Siculiana (AG) – senza alcun vincolo di confidenzialità?”

5) “Vero che nel febbraio 2003 fu girato per le vie di Bologna il filmato, che qui si rammostra sub doc. 19 al teste, nel quale è documentato un test di prova dello scooter a tre ruote “Scoop”?”

6) “Vero che le fotografie sub doc.ti 17-a,17-b, 17-c, 17-d e 17-e dell’attrice, che qui mi si rammostrano, ritraggono particolari dello scooter “Scoop” della CP_7 realizzato in data anteriore al febbraio del 2004?”.

Si indicano come testi:

sui capitoli da 2) a 6): l’Ing. Testimone_1 c/o Engine Engineering S.r.l., Indirizzo_4 - CA_2 Castenaso (BO).

- Si chiede la riconvocazione del CTU Ing. Per_2 per chiarire: se il perimetro della tutela della rivendicazione 2 di EP ‘612, come definito nella relazione di CTU, riguarda un sistema che comprende sia un dispositivo per bloccare il quadrilatero articolato, sia dispositivi per bloccare le due

sospensioni indipendenti diversi dal dispositivo per bloccare il quadrilatero articolato, e se tale perimetro riguardi veicoli i quali, oltre al quadrilatero articolato, abbiano anche, sulle due ruote anteriori, due sospensioni separate dal quadrilatero, ciascuna bisognevole di essere bloccata con un proprio dispositivo di arresto corsa al fine di impedire il movimento di rollio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte.”

- Con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del secondo grado del giudizio, ivi compresi quelli di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte.

Sentenza esecutiva ex lege.

- Si chiede la fissazione dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352, 2° comma c.p.c..

Per Controparte_2

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito:

- condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni derivati dagli illeciti di cui agli atti, nella misura da determinare, anche in via equitativa, sulla base degli atti e delle risultanze di causa, non inferiore a Euro € 1.672.745, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dalla data delle vendite dei prodotti contraffatti al saldo;

In via istruttoria:

- dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti da Parte_1
- ove essi fossero ammessi, ammettere a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da [...] Parte_1 l'ing. Persona_3 Responsabile innovazione c/o Controparte_2 [...] Indirizzo_5, CA_3, Pontedera (PI);

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del secondo grado del giudizio, ivi compresi quelli di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte.

Si chiede la fissazione dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352, 2° comma c.p.c., applicabile ratione temporis.

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2021 la società francese [...]

Parte_1 (di seguito, anche *Controparte_8*) e quella italiana [...]

Controparte_1 (di seguito, anche *CP_1*) hanno appellato la sentenza del Tribunale di Milano n. 7439, resa in data 24.6.2021 e pubblicata in data 20.9.2021, essenzialmente nelle parti in cui il primo giudice:

- ha rigettato la domanda di nullità del brevetto denominato “EP ’612” (avente ad oggetto un dispositivo anti-rollio per motoveicoli a tre o quattro ruote, utilizzato per impedire il pendolamento e garantire la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione di marcia) nella titolarità di

Controparte_2 e

- ha accertato che il motociclo a tre ruote di Peugeot, denominato “Metropolis”, costituiva contraffazione di tale brevetto, disponendo le conseguenti misure inibitorie e di ordine di ritiro dal mercato dei prodotti recanti il dispositivo anti-rollio contraffatto.

Con comparsa di risposta depositata in data 1° marzo 2022, *CP_2* si è costituita anche nel presente grado di giudizio, domandando il rigetto del gravame avversario e proponendo, inoltre, appello incidentale nei confronti delle statuizioni con cui il Tribunale ha rigettato le domande di risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza dalla stessa avanzate.

Con sentenza non definitiva n. 87, pubblicata in data 16 gennaio 2023, la Corte ha rigettato tutti i motivi di appello formulati da *Pt_1* (fatta eccezione per il quinto motivo, con cui parte appellante aveva evidenziato l’illegittimità dell’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti disposto dal primo giudice a carico di *Parte_1* dal momento che nessuna domanda al riguardo era stata svolta nei confronti della società francese) e ha accolto l’appello incidentale di *CP_2* , limitatamente alla domanda di risarcimento del danno, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’accertamento del *quantum debeatur* e la liquidazione delle spese di lite.

Con separata ordinanza, pubblicata in pari data, la Corte ha ordinato a *CP_1* l’esibizione di tutta la documentazione necessaria e/o utile a comprovare i volumi della

Infine, all'esito della discussione orale, svoltasi all'udienza del 24.4.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente ritenersi superata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata da **Pt_1** all'udienza dell'8 novembre 2023 e ribadita nel foglio di precisazione delle conclusioni, dal momento che il ricorso proposto da parte appellante per la cassazione della sentenza non definitiva n. 87/2023 resa da questa Corte è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10354 in data 17 aprile 2024.

Ciò posto, la Corte osserva che dalla relazione peritale espletata dal Ctu è emerso quanto segue.

Sul primo quesito

Il Ctu ha rilevato che dalla documentazione contabile acquisita al giudizio risulta come **CP_1**, nell'arco temporale di riferimento (2013-2019), abbia venduto 686 motocicli, con un *fatturato* di € 3.948.808.

Sul punto, il Consulente ha ritenuto di non considerare, ai fini del calcolo del fatturato, i 154 motocicli che immatricolati e commercializzati, **dopo** la messa in liquidazione di **CP_1** (21 novembre 2019), dalla società terza **Controparte_9** in quanto il primo quesito, per come formulato, fa esplicito riferimento al fatturato realizzato dalla (sola) **Controparte_1**. Ad ogni modo, per il caso in cui la Corte ritenesse di tenere conto anche della commercializzazione degli ulteriori motocicli Metropolis venduti dalla società **Contr**, il Consulente ha indicato un fatturato complessivo di € 4.901.874.

Quanto al *marginale operativo lordo*, il Ctu ha evidenziato l'utile incrementale, sottraendo ai ricavi ottenuti dalla vendita dei motocicli Metropolis soltanto i costi incrementali ed escludendo quindi tutti i costi di struttura, di servizi e del personale, oltre che gli oneri

finanziari, sul rilievo che tali costi non risultavano specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti in contraffazione.

Dalla documentazione versata in causa da *Pt_1* il Ctu ha ritenuto di poter desumere che gli unici costi diretti variabili e documentati erano i costi relativi agli acquisti dei motocicli Metropolis da parte di *CP_1* e che, in mancanza di idonea documentazione utile a quantificare in modo analitico gli ulteriori costi diretti e variabili, che pure erano stati certamente sostenuti da *Pt_1* (tra questi i costi connessi ai trasporti e alle pratiche necessarie all'introduzione sul mercato dei Metropolis), poteva ritenersi congruo, alla luce dei prezzi dei prodotti in questione e dei bilanci Peugeot, stimare l'incidenza di tali costi in una misura pari all'1% del fatturato dei motocicli Metropolis. Sulla base di tali criteri, il Ctu ha indicato in euro 810.300 il Margine Operativo Lordo conseguito da *Pt_1*

Pure per tale aspetto, il Ctu ha elaborato uno scenario alternativo nell'ipotesi che la Corte ritenesse di includere gli ulteriori 154 motoveicoli venduti da *Controparte_9* [...] e ha indicato, in tal caso, il *Parte_* n euro 992.227.

Sul secondo quesito

Ai fini di accertare l'eventuale perdita subita da *CP_2*, il CTU ha fatto ricorso al cd. Panduit – Test² (per verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le vendite dei motoveicoli contraffatti di Peugeot e la perdita di profitti di *CP_2*) e al criterio del 'valore indivisibile di mercato' (ossia il valore del prodotto o di un suo componente inscindibilmente caratterizzato dal brevetto violato, tale per cui quest'ultimo costituisce motivazione necessaria e sufficiente all'acquisto). Ritenuti soddisfatti i quattro parametri del Panduit Test, ha concluso prospettando due diversi scenari:

² Il Panduit Test si fonda sulla verifica di quattro criteri:

1. Esistenza della domanda per un determinato prodotto nel periodo in cui è avvenuta la contraffazione;
2. Assenza di prodotti sostituti soddisfacenti che non violano la privativa;
3. Il proprietario del brevetto disponeva di idonea capacità di produzione e di marketing per sfruttare la domanda;
4. I profitti persi possono essere determinati con ragionevole attendibilità.

1. il brevetto incide *in toto*, cioè sul valore dell'intero prodotto (scenario ritenuto preferibile dal Ctu secondo una valutazione probabilistica basata sugli atti di causa)

In tale scenario, la caratteristica brevettata (il dispositivo anti-rollo) caratterizza inescindibilmente il prodotto (il motociclo MP3 di CP_2) e, di conseguenza, la perdita di utile va quantificata tenendo conto che ad ogni vendita di Peugeot è corrisposta una mancata vendita di CP_2 .

L'utile perduto da CP_2 viene così quantificato in € 1.384.826 (€ 2.019 per ognuno dei 686 Metropolis venduti da Pt_1 , importo pari ai ricavi perduti (ottenuti dal numero di Metropolis venduti da CP_1 nel periodo di riferimento - 2013/2019 - moltiplicato per il prezzo medio di vendita degli Mp3 commercializzati da CP_2 nello stesso arco temporale), sottratti i costi variabili che CP_2 avrebbe dovuto sostenere per produrre e vendere ulteriori 686 motocicli. E anche in questo caso il Ctu, per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse di prendere in considerazione gli ulteriori 154 Metropolis venduti dalla società Contr , calcola l'utile perso da CP_2 in € 1.672.745.

2. il brevetto incide solo in parte e non sull'intero valore del prodotto

Ove si ritenesse che il dispositivo antirollo brevettato incide soltanto in parte sul valore di mercato del prodotto, il Ctu evidenzia che la risposta al quesito è ottenibile moltiplicando l'utile perduto da CP_2 - € 1.384.826 o € 1.672.745 - per la stimata percentuale di incidenza del brevetto oggetto di contraffazione rispetto al valore dell'intero veicolo.

Entrambe le parti, in sede di scritti conclusivi e poi di discussione orale, hanno sollevato plurime contestazioni in ordine alle conclusioni a cui è pervenuto il Consulente.

Preliminarmente, giova esaminare la richiesta di rinnovazione della Ctu, avanzata dalla difesa di Pt_1 in ragione di una pretesa nullità della relazione di consulenza.

Parte appellante deduce che il Ctu, nel proprio elaborato, avrebbe tenuto in considerazione documentazione prodotta da CP_2 su cui sarebbe mancato del tutto il contraddittorio e avrebbe condotto il Parte_3 senza che l'esperimento dello stesso

fosse stato richiesto dalle parti in causa, così violando il principio dispositivo e il principio del contraddittorio.

Tale richiesta non sembra meritevole di accoglimento.

Per il disposto dell'art. 196 c.p.c., il giudice ha il potere discrezionale di ordinare la rinnovazione delle indagini e a ciò può farsi luogo quando i risultati della consulenza risultino insoddisfacenti o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui era stato ordinata l'indagine del c.t.u., oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti.

Nel caso in esame, la Corte non ravvisa la sussistenza di tali presupposti.

Quanto ai documenti di **CP_2** (docc.ti 2 e 3 allegati alla memoria tecnica di replica³) la cui produzione parte appellante ritiene inammissibile, lo stesso Consulente ha espressamente chiarito di non aver considerato nella propria analisi alcun documento prodotto da **CP_2** e contestato da **Pt_1** ad eccezione dei documenti che anche quest'ultima ha utilizzato a sostegno delle proprie tesi (cfr. pagg. 30-31 relazione di ctu) e sui quali, di conseguenza, si è evidentemente svolto il contraddittorio tra le parti.

Parimenti, il ricorso al - e la conduzione del - cd. Panduit Test da parte del CtU non hanno importato nella fattispecie alcuna violazione del principio dispositivo, né di quello del contraddittorio.

Ciò in quanto il Consulente si è avvalso di meri criteri metodologici per verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le vendite dei Metropolis e le mancate vendite degli MP3 di **CP_2**, criteri la cui adozione costituisce una scelta di natura puramente tecnico-economica, rimessa alla discrezionalità dell'esperto, e certo non rappresentano, come invece vorrebbero le appellanti, un elemento probatorio utilizzato per colmare le asserite lacune della difesa dell'appellata **CP_2**.

³ Si tratta del supplemento di relazione dell'Ing. **Per_4** alla prima CTU esperita nel giudizio di primo grado (doc. 2) e delle dichiarazioni rese dall'Ing. **Persona_5** responsabile dello sviluppo ed esperto di connessioni a terra all'interno della società **Controparte_8**, nell'ambito della parallela causa francese (doc. 3), contestati in quanto tardivamente prodotti dal CT delle appellanti con Pec dell'11 luglio 2023.

A ciò deve aggiungersi che, nel caso in esame, le parti non hanno argomentato alcunché in merito alla presenza o meno del nesso causale richiesto dal quesito (nonostante fossero state invitate a farlo, così come si evince dal verbale delle operazioni peritali del 14 aprile 2023).

Pertanto, il CTU si è limitato a fornire al Collegio la propria valutazione, sul piano economico-tecnico, circa la possibile presenza del nesso causale e, in ottemperanza alle disposizioni di legge (art. 195 cpc), le parti, nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico, in sede di osservazioni hanno fornito le proprie repliche al contenuto della bozza di CTU. Più in particolare, il CT delle appellanti ha formulato specifiche osservazioni in ordine al fatto che, a suo avviso, non era possibile ritenere che il Panduit Test avesse avuto esito positivo (osservazioni, poi, reiterate e ulteriormente argomentate dalle odierne appellanti in sede di comparsa conclusionale e discussione orale).

Ciò posto, possono essere esaminate le contestazioni sollevate dalle parti con riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu in ordine al **primo quesito**.

In proposito, le appellanti condividono i calcoli effettuati dal Ctu con riguardo al fatturato, mentre, in relazione al Margine Operativo Lordo, lamentano che il Consulente, per un verso, abbia riconosciuto come Peugeot, ai fini della produzione dei Metropolis, avesse sostenuto dei costi variabili; per altro verso, abbia poi erroneamente ritenuto possibile stimare in via equitativa soltanto una parte di essi, non tenendo in debita considerazione, in particolare, i costi - necessariamente - sostenuti per la pubblicizzazione del prodotto sul mercato italiano.

A sua volta **CP_2** lamenta che:

- il Ctu avrebbe errato, ai fini del calcolo del fatturato e del Mol, non considerando anche i 154 Metropolis commercializzati successivamente alla messa in liquidazione di

CP_1 (atteso che la contraffazione realizzata da Peugeot si porrebbe in concorso con quella ascrivibile alle vendite successive della società terza Gam);

- il Consulente non avrebbe dovuto considerare, in relazione al Margine Operativo Lordo, i costi variabili determinati in via equitativa, posto che di essi non è stata rinvenuta traccia nell'esame contabile e, in ogni caso, nella prassi del settore tali costi

vengono riaddebitati ai distributori e ai clienti finali, dando origine a ricavi che di fatto li neutralizzano;

- sempre con riguardo al ^{Parte_} il Consulente avrebbe erroneamente disatteso le osservazioni alla relazione di consulenza svolte dal Ctp di CP_2 e relative alla necessità di considerare: (i) la marginalità lorda dell'intera filiera (e, dunque, anche della capogruppo francese Parte_1), nonché (ii) la presenza di rilevanti sconti sugli acquisti per volume applicati periodicamente da Controparte_8 a CP_1.

La Corte ritiene che, con riferimento al **primo quesito**, siano pienamente condivisibili le conclusioni a cui è giunto il Ctu.

In primis, deve osservarsi che il Consulente ha correttamente preso a riferimento, sul punto, esclusivamente i veicoli commercializzati dall'appellante CP_1 prima della sua messa in liquidazione, avvenuta pacificamente in data 21.11.2019.

Qualunque attività sia stata poi intrapresa dalla società Controparte_9 - soggetto del tutto estraneo al presente contenzioso - negli anni successivi alla messa in stato di liquidazione della società CP_1, odierna appellante, non può all'evidenza aver contribuito al fatturato di quest'ultima (nei cui soli confronti, si noti, CP_2 ha avanzato domanda risarcitoria), Invero, ^{Contr} non risulta aver mai assunto il ruolo di rivenditore di CP_1 e anzi si pone come soggetto giuridico terzo e diverso rispetto all'odierna appellante, la quale non può quindi essere chiamata a rispondere dell'eventuale ulteriore pregiudizio subito da CP_2 a seguito dell'attività di commercializzazione - e alle conseguenze in termini di utili conseguiti - di un'altra società.

Quanto alle risultanze in merito al margine operativo lordo, la Corte osserva in primo luogo che appaiono pienamente condivisibili le valutazioni del Ctu in ordine alla stima dei costi variabili incrementali sostenuti da Pt_1 per la commercializzazione dei motoveicoli Metropolis.

Infatti, per un verso, va rilevato che non è sufficiente che vi sia prova di costi di pubblicizzazione nei bilanci sociali per tenerli in considerazione tra i costi variabili incrementali, ma occorre la dimostrazione – non fornita dalle appellanti – che detti costi

siano stati specificamente e inequivocabilmente destinati alla promozione dei motocicli per cui è causa.

Per altro verso, la stima equitativa operata dal Consulente in merito ai costi per trasporti e alle spese connesse alle pratiche burocratiche per l'immissione dei veicoli sul mercato appare, pur in assenza di documentazione a supporto, del tutto ragionevole, atteso che detti costi - diretti, variabili e incrementali - vengono sostenuti necessariamente, ancorché possano risultare di difficile quantificazione analitica.

Del resto, **CP_2** non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che si tratti - nel caso specifico - di costi non incrementali, né tanto meno risulta dalla documentazione in atti che tali costi siano poi stati riaddebitati ai distributori e/o ai clienti finali. Di qui la necessità di tenerli presenti e considerarli, pur essendone possibile una stima solo in via equitativa, al fine di determinare l'utile effettivamente conseguito da **Pt_1** con la commercializzazione dei Metropolis.

Vanno inoltre disattese le ulteriori deduzioni dell'appellata **CP_2** in ordine alla marginalità dell'intera filiera e agli sconti applicati da **Controparte_8** a **CP_1**.

Giova premettere che, come già osservato dal Ctu, tali rilievi sono stati formulati da **CP_2** nel corso delle operazioni di consulenza soltanto in sede di seconda memoria tecnica, nonostante il fatto che, su accordo delle parti, si fosse stabilito che tali memorie potessero avere soltanto funzione di replica alle tesi istruttorie delle controparti (cfr. verbale operazioni peritali 14 aprile 2023).

Ciò posto, tali rilievi non sembrano in ogni caso condivisibili.

Da un lato, infatti, è sufficiente osservare che nessuna domanda risarcitoria è mai stata svolta da **CP_2** nei confronti di **Controparte_8** (tanto che il quesito sottoposto al Ctu fa espresso riferimento esclusivamente al fatturato e al Mol di **CP_1**, cfr. nota 1) per concludere che la marginalità conseguita dalla capogruppo francese non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio; né può validamente affermarsi – come vorrebbe Piaggio – che, ove le vendite di prodotti contraffatti avvengano lungo una catena di soggetti giuridici tra loro distinti e questi rispondano ad un unico centro decisionale, debba essere

univocamente considerata la marginalità dell'intero gruppo per stimare gli utili conseguiti da uno solo di tali soggetti.

Dall'altro lato, occorre rilevare un totale difetto di prova circa la effettiva riferibilità ai motoveicoli Metropolis degli sconti sugli acquisti applicati da *Controparte_8* a *CP_1*, sconti, peraltro, presenti soltanto in alcuni dei bilanci versati in atti. Ne segue che il Consulente ha correttamente preso in considerazione, per calcolare il costo di acquisto dei motocicli per cui è causa, soltanto ed esclusivamente le fatture prodotte (e comunque non contestate dalla stessa *CP_2*).

Venendo all'esame delle contestazioni in merito alle conclusioni del Consulente in risposta al **secondo quesito**, le appellanti lamentano che il Ctu avrebbe errato nel ritenere soddisfatti i 4 parametri previsti dal *Parte_3* e nel quantificare l'utile perduto dall'appellata, assumendo che ad ogni vendita di Peugeot sia corrisposta una mancata vendita di *CP_2*.

Lamentano, inoltre, che vi sarebbero degli errori di calcolo nella determinazione del mancato guadagno di *CP_2*, sostenendo che, per un verso, l'utile perduto secondo il CTU risulterebbe superiore alla stessa quantificazione proposta dal Ctp di *CP_2* e, per altro verso, che il Ctu avrebbe inspiegabilmente tenuto conto del solo costo grezzo dei materiali e di un costo forfetario pari all'1% (relativo ai costi di trasporto e delle pratiche necessarie alla introduzione del prodotto sul mercato), senza considerare tuttavia i costi per la produzione e l'assemblaggio, ritenendoli inclusi nei costi di personale già conteggiati, che *CP_2* avrebbe dovuto sostenere per produrre ulteriori 686 motoveicoli.

Per contro, la difesa di *CP_2* condivide la metodologia adottata dal Consulente con riferimento al *Parte_3* e al valore indivisibile di mercato, limitandosi a ribadire che, anche con riguardo al calcolo dell'utile perduto da *CP_2*, il Consulente avrebbe dovuto prendere a riferimento pure i motoveicoli immatricolati successivamente alla messa in liquidazione di *CP_1* e che sarebbe erroneo stimare in via equitativa i costi dei trasporti e delle spese connessi alle pratiche burocratiche per l'immissione dei veicoli sul mercato.

Orbene, quanto alle deduzioni di CP_2 e alla loro infondatezza, può rinviarsi alle osservazioni già sopra svolte in proposito (cfr pagg. 13 e 14).

Quanto alle contestazioni di Peugeot, invece, la Corte rileva *in primis* che vanno disattese le censure relative ai calcoli del Consulente.

Da un lato, infatti, è agevole osservare che il Ctu, contrariamente a quanto fatto dal CT dell'appellata, ha correttamente considerato i dati riportati nel bilancio separato di Controparte_2 e non quelli presenti nel bilancio consolidato, dal momento che quest'ultimo è inevitabilmente influenzato dai risultati di tutte le altre società del gruppo incluse nel perimetro di consolidamento, ma estranee al presente contenzioso.

Peraltro, pur essendo vero che per alcuni anni l'utile perduto da CP_2 determinato dal Ctu è superiore a quello quantificato dal CT di CP_2, è altrettanto vero che il rilievo non vale per il conteggio nella sua globalità, ossia il totale complessivo dell'utile perduto da CP_2, nel periodo rilevante per il presente procedimento, risulta inferiore all'utile complessivo determinato dal CT dell'appellata (cfr. pag. 38 relazione peritale).

Dall'altro lato, quanto alla seconda censura, la tesi di Pt_1 si basa sul presupposto che la capacità produttiva di un grosso produttore di motocicli - CP_2, appunto - sia stata, nel periodo rilevante, sempre costantemente satura al 100%.

Soltanto in questo caso, infatti, i costi sostenuti per il personale produttivo e le linee di produzione potrebbero considerarsi incrementali e quindi meritevoli di inclusione nei conteggi. Tuttavia, dal momento che non vi è prova di ciò e che – viste le dimensioni di CP_2 – tale assunto appare decisamente improbabile, i predetti costi non possono che apprezzarsi come non incrementali.

In ogni caso, ritiene la Corte che le argomentazioni espresse in atti dalla difesa delle appellanti in merito al Panduit Test e al valore indivisibile di mercato siano parzialmente condivisibili per le ragioni che seguono.

Premesso che l'elemento del lucro cessante derivato dalle mancate vendite del titolare del brevetto violato deve necessariamente essere affidato a prove indiziarie e criteri

probabilistici, il Ctu ha ritenuto la perdita di utile subita da CP_2 causalmente correlata alla contraffazione del brevetto “EP ’612”, in quanto:

- 1) per i motocicli MP3 - che implementano il brevetto per cui è causa - esisteva una domanda effettiva;
- 2) oltre ai motocicli Metropolis - in contraffazione di brevetto -, non erano disponibili sul mercato altri motocicli concorrenti di MP3 in grado di soddisfare la medesima domanda (i.e. motocicli a tre ruote di cui due anteriori con una coppia di ruote anteriori sterzanti e basculanti o pendolanti);
- 3) CP_2 disponeva di una capacità amministrativa, di produzione e di marketing in grado di rispondere positivamente alla domanda di motocicli a tre ruote soddisfatta da CP_1 con i veicoli in contraffazione;
- 4) i profitti persi potevano essere determinati con ragionevole attendibilità.

1, 3 e 4 devono ritenersi soddisfatti, posto

che:

- è innegabile che, nell’arco temporale di cui si discute, esistesse una discreta domanda per i motocicli MP3 (cfr. i dati sulle immatricolazioni del mercato italiano dei veicoli a 3 ruote con cilindrata compresa tra 300 e 500 cc prodotti da CP_2 sub doc. 4 memoria tecnica di replica) e, contrariamente a quanto sostiene la difesa Pt_1 il fatto che risultasse possibile immettere sul mercato motocicli a tre ruote rimuovendo la tecnologia oggetto di causa non può dirsi in alcun modo significativa in relazione alle valutazioni sulla sussistenza del primo parametro del test;

- CP_2, nel periodo di riferimento (2013-2019) ha venduto n. 7.591 Mp3 e, pertanto, per produrre ulteriori 686 motoveicoli, avrebbe dovuto aumentare la propria capacità produttiva - soltanto - del 9% circa;

- sulla base della documentazione in atti, è certamente possibile stimare con sufficiente attendibilità i profitti perduti da CP_2 a causa della mancata vendita dei motocicli MP3.

Ad avviso di questa Corte, tuttavia, lo stesso non può dirsi con riguardo al punto n. 2 del Panduit Test.

Per un verso, non possono evidentemente considerarsi prodotti sostitutivi soddisfacenti del motoveicolo Mp3 Piaggio i motocicli a due ruote (atteso che questi ultimi risultano, per caratteristiche strutturali e tecniche, inadeguati a soddisfare le medesime esigenze del pubblico dei consumatori interessato ai motocicli a tre ruote) e, ragionevolmente, neppure i motoveicoli a tre ruote di cilindrata inferiore a quella degli Mp3 di CP_2 (in quanto non garantiscono le stesse o comunque analoghe prestazioni, possono avere consumi più elevati e, ove realizzati con cilindrata troppo basse - come il Yamaha Tricity 125 cc citato dalla difesa Peugeot -, non permettono di percorrere autostrade e tangenziali); per altro verso, gli appellanti hanno dato prova (cfr. docc. 9, 12 e 13 primo grado Pt_1 della presenza sul mercato, nel periodo temporale di riferimento, anche dei motocicli a tre ruote commercializzati dalla società della svizzera italiana Quadro Vehicles S.a. (oggi Qooder S.a.), che, per caratteristiche tecniche e fascia di prezzo, si pongono come validi concorrenti degli Mp3 di CP_2 .

Sul punto, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostiene CP_2 , il fatto che i motocicli di Quadro (i modelli “350D” e “350S”) adottino un sistema di rollio di tipo idraulico – e non meccanico, come il dispositivo brevettato da CP_2 – non sembra particolarmente rilevante ai fini della scelta del consumatore, il quale ragionevolmente orienterà la propria scelta valutando le funzionalità della tecnologia (i.e. la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione di marcia), e non, invece, la natura del meccanismo tecnico da cui tali funzionalità dipendono.

D'altronde, la Corte non può non rilevare che, per quanto emerge dalla documentazione acquisita al giudizio, CP_2 risulta leader nel mercato delle vendite dei motocicli di cui si discute (cfr. doc. 4 citato, relativo alle immatricolazioni dei motocicli a tre ruote; tale documento evidenzia che, tra il 2013 e il 2019, CP_2 ha venduto circa 7.500 Mp3 di cilindrata compresa tra 300 e 500 cc a fronte dei circa 2.200 venduti da Quadro e dei 686 da Peugeot). E ciò è certamente dipeso da una pluralità di fattori, quali l'affidabilità e la forza del marchio, nonché la storicità e le qualità tecniche del motoveicolo, che lo rendono un prodotto particolarmente appetibile per i consumatori.

A ciò si aggiunga che deve essere tenuta in debita considerazione anche l'analisi di mercato (cd. Analisi Teseo) prodotta da **CP_2** *sub* doc. 1 alla propria memoria tecnica di replica, da cui risulta come il dispositivo antirollio oggetto del brevetto sia considerato dal 70% (*rectius*, 69,7%) dei consumatori come molto importante ai fini dell'acquisto (il 26,7% lo riteneva indispensabile, mentre il 43% lo considerava molto importante)⁴.

Tali elementi inducono la Corte a ritenere ragionevole che, in via probabilistica, il 70% degli acquirenti dei Metropolis, in difetto di questi ultimi, avrebbe optato per l'acquisto di un motociclo MP3, ma non appaiono anche idonei, diversamente da quanto ritenuto dal Ctu, a far concludere, almeno con sufficiente tranquillità, che, in presenza di un serio concorrente come Quadro, anche il restante 30% degli interessati avrebbe senz'altro acquistato il veicolo Mp3 di **CP_2**.

In tal senso e tenuto conto che nell'arco temporale di riferimento Quadro ha avuto volumi di vendita pari a circa un terzo rispetto a quelli di **CP_2**, sembra possibile sostenere - sempre in termini probabilistici - che almeno il 10% dei consumatori che hanno acquistato Metropolis avrebbe potuto scegliere in alternativa anche i motocicli 350D e 350S di Quadro (la quale avrebbe dovuto commercializzare, nell'arco temporale di riferimento 2013-2019, all'incirca 70 veicoli in più; il che pare anche ragionevolmente rientrare nella sua capacità produttiva, visti i volumi di vendita sopra ricordati).

Le considerazioni sinora espresse inducono la Corte a discostarsi anche dalle conclusioni del Consulente circa il fatto che il brevetto caratterizzi inscindibilmente il valore dell'intero motociclo.

Invero, sempre in base ai risultati della cd. Analisi **Per_6**, già sopra richiamata, emerge effettivamente che quasi il 70% dei consumatori ritenesse il dispositivo anti-rollo brevettato da **CP_2** elemento necessario e sufficiente ai fini dell'acquisto (come detto, il

⁴ In relazione a tale documento giova osservare che, dopo averne contestato l'inammissibilità in quanto tardivamente prodotto con la seconda memoria tecnica di replica da **CP_2**, la stessa Peugeot, già in sede di osservazioni alla bozza di relazione e, successivamente, negli scritti conclusionali, ha richiamato tale documento a sostegno delle proprie difese, osservando che dallo stesso risultava che solo il 26,7% degli intervistati ha considerato la tecnologia per cui è causa indispensabile nelle proprie scelte d'acquisto, mentre per il restante 73,3% non sarebbe determinante.

26,7% lo riteneva indispensabile e il 43% molto importante) e da ciò può desumersi che il 70% degli acquirenti di Metropolis, in assenza di tale dispositivo, non avrebbe probabilmente acquistato il motoveicolo di Peugeot.

Tale conclusione non sembra tuttavia estensibile anche al restante 30% dei consumatori, i quali, sul presupposto che la presenza della tecnologia per cui si discute non costituisse un fattore decisivo nella scelta dello scooter, debbono verosimilmente aver compiuto la propria scelta d'acquisto tenendo conto di tutta una serie di ulteriori fattori, quali l'estetica e l'efficienza del veicolo, la forza e l'affidabilità del marchio, il prezzo, la rete assistenziale, ecc.

In sostanza, sulla base della predetta analisi, la tecnologia in esame costituiva indubbiamente un parametro di riferimento importante nelle valutazioni che buona parte dei consumatori (il 70% appunto) interessati all'acquisto di un motociclo a tre ruote effettuava prima di compiere la scelta, ma non rappresentava certamente la motivazione necessaria - e sufficiente - all'acquisto per tutti i consumatori.

D'altronde, la presenza sul mercato di prodotti concorrenti non interferenti (i succitati Quadro 350D e 350S) e il fatto che tali prodotti siano stati comunque ritenuti apprezzabili, pur in maniera inferiore, dai consumatori interessati all'acquisto di motoveicoli a tre ruote dimostrano che la presenza del dispositivo oggetto di causa negli Mp3 non avrebbe potuto portare CP_2 ad assumere il ruolo di monopolista nella vendita dei veicoli del settore.

Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dal Consulente, a questa Corte sembra più congruo e aderente alla fattispecie parametrare l'incidenza del brevetto sul valore del prodotto in misura non superiore al 70%.

Di qui l'opportunità di operare una - per vero modesta - riduzione in via equitativa del danno da lucro cessante di CP_2 rispetto a quanto indicato dal CtU. E in tal senso, muovendo comunque dai calcoli effettuati dal Consulente con riferimento ai 686 motoveicoli commercializzati da CP_1 e tenuto conto delle indicazioni fornite

dal medesimo per l'ipotesi in cui la Corte fosse pervenuta a diverse conclusioni (cfr. pagg. 25 e 26 relazione peritale), occorre:

- escludere il 10% dei motoveicoli Metropolis commercializzati da Peugeot (quindi, 69 veicoli) dal computo delle mancate vendite di CP_2 e, di conseguenza, moltiplicare l'utile perduto da CP_2 in relazione a ciascun motociclo (quantificato dal Ctu in euro 2.019,00) per 617 (pari al numero dei motoveicoli che CP_2 avrebbe ragionevolmente venduto in assenza di Metropolis);
- dopodiché, per determinare l'utile perduto da CP_2 a seguito della contraffazione posta in essere da Pt_1 occorre moltiplicare la somma come sopra ricalcolata per la percentuale di incidenza del brevetto oggetto di contraffazione (70%).

Sulla base di tali operazioni, l'utile perduto da CP_2 deve essere quantificato in euro 872.000,00 ($2.019 * 617 * 70\%$), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (trattandosi di debito di valore).

Sul punto, richiamati i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1712/1995, si osserva che la somma liquidata a titolo di risarcimento va rivalutata secondo gli indici Istat FOI alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale e, sulla somma capitale, rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data della domanda giudiziale e successivamente, sino al saldo, ai sensi del comma 4 del detto articolo.

Quanto alla decorrenza della rivalutazione e degli interessi, dal momento che nel caso in esame l'illecito si è protratto nell'arco temporale 2013-2019, ritiene la Corte congruo e aderente alla fattispecie, al fine di ricondurre il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, fissare una data mediana al 30.6.2016. Pertanto, la rivalutazione e gli interessi andranno calcolati secondo i criteri già sopra esposti a partire da tale data sino al saldo.

E' appena il caso di evidenziare, infine, che la domanda con cui CP_2 chiede il risarcimento del danno emergente - quantificato in euro 116.237,00 - correlato al ristoro

dei costi sostenuti in relazione al presente giudizio (in particolare, costi di consulenze legali in materia IP e del personale di **CP_2** impiegato nello svolgimento delle diverse attività e trasferte relative al presente contenzioso) è irrimediabilmente tardiva. in quanto avanzata da **CP_2** per la prima volta soltanto in sede di operazioni peritali (e ribadita negli scritti conclusivi). Pertanto, ne è precluso l'esame, a prescindere da ogni considerazione sulla sua fondatezza o infondatezza nel merito.

Venendo alle **spese** del presente procedimento, l'esito complessivo della lite, in relazione alle svariate domande formulate dalle parti, induce a porle a carico solidale delle appellanti **Pt_1** risultate sostanzialmente soccombenti.

Tali spese la Corte, tenuto conto della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del conseguente impegno in concreto profuso dai difensori, nonché dei parametri e criteri tutti *ex* D.M. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022), ritiene congruo liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di particolare importanza) e dunque per compensi in complessivi € 112.126,00, di cui € 66.000,00 per spese di lite di primo grado (come già quantificate dal Tribunale, tenuto conto della riunione di due procedimenti distinti a fase istruttoria già terminata) ed € 46.126,00 (di cui € 21.359,00 per le fasi studio, introduttiva e - prima - decisionale; € 5.000,00 per il procedimento di sospensiva *ex* artt. 283 e 351 cpc; € 19.767,00 per la fase istruttoria e la - seconda - fase decisionale) per le spese del presente grado di giudizio, oltre spese di Ctp (per come documentate, ma da contenere nei limiti del *quantum* da liquidarsi in favore del CTU, per ragioni evidentemente connesse all'opportunità di ricondurre gli esborsi ripetibili da porre a carico dei soccombenti all'ambito di una congruità resa palese dall'applicazione delle tariffe e dei criteri officiosi), spese generali (15%) e oneri di legge.

Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio - liquidate con separato decreto - vanno poste in solido in capo alle appellanti **Parte_1** e **Controparte_1**, ferma restando la solidarietà di tutte le parti verso il Ctu.

Infine, pare appena il caso di rilevare che non sussistono i requisiti *ex* art. 13, comma 1 *quater* d.P.R. n.115/2002 per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il

versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo alle odierne appellanti, tenuto conto che la Corte ha accolto il quinto motivo di gravame da queste ultime avanzato (cfr. sentenza parziale 87/2023).

P.Q.M.

La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, richiamata la sentenza parziale n. 87/2023 già resa da questa Corte e definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da *Controparte_2* condanna *Controparte_1* a versare, a titolo risarcitorio, in favore di *Controparte_2* la somma di euro 872.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat FOI e interessi legali, come precisati in motivazione, su detta somma via via rivalutata anno per anno con decorrenza dal 30.6.2016 sino al saldo;
2. condanna in solido le appellanti *Parte_1* e [...] *Controparte_1* a rifondere a *Controparte_2* le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 112.126,00, oltre spese di Ctp, come sopra indicate, rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri di legge;
3. ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del Ctu, pone le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, in capo alle parti appellanti e in via tra loro solidale.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024

Il presidente est.
Domenico Bonaretti