

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Sentenza n. 2611 del 19.07.2017

Presidente: Dott.ssa Patrizia Pompei

Giudice-Relatore: Dott. Leonardo Scionti

Nella causa promossa da:

Tonnellerie Baron e Oxoline (società di diritto francese), con gli avv.ti Andrea Perani, Paolo Pozzi e Roberta Rafanelli (attrici),

contro

Consulente Enologica S.r.l., con gli avv.ti Marcello Stanganini e Marco Cocchi (convenuta),

contro

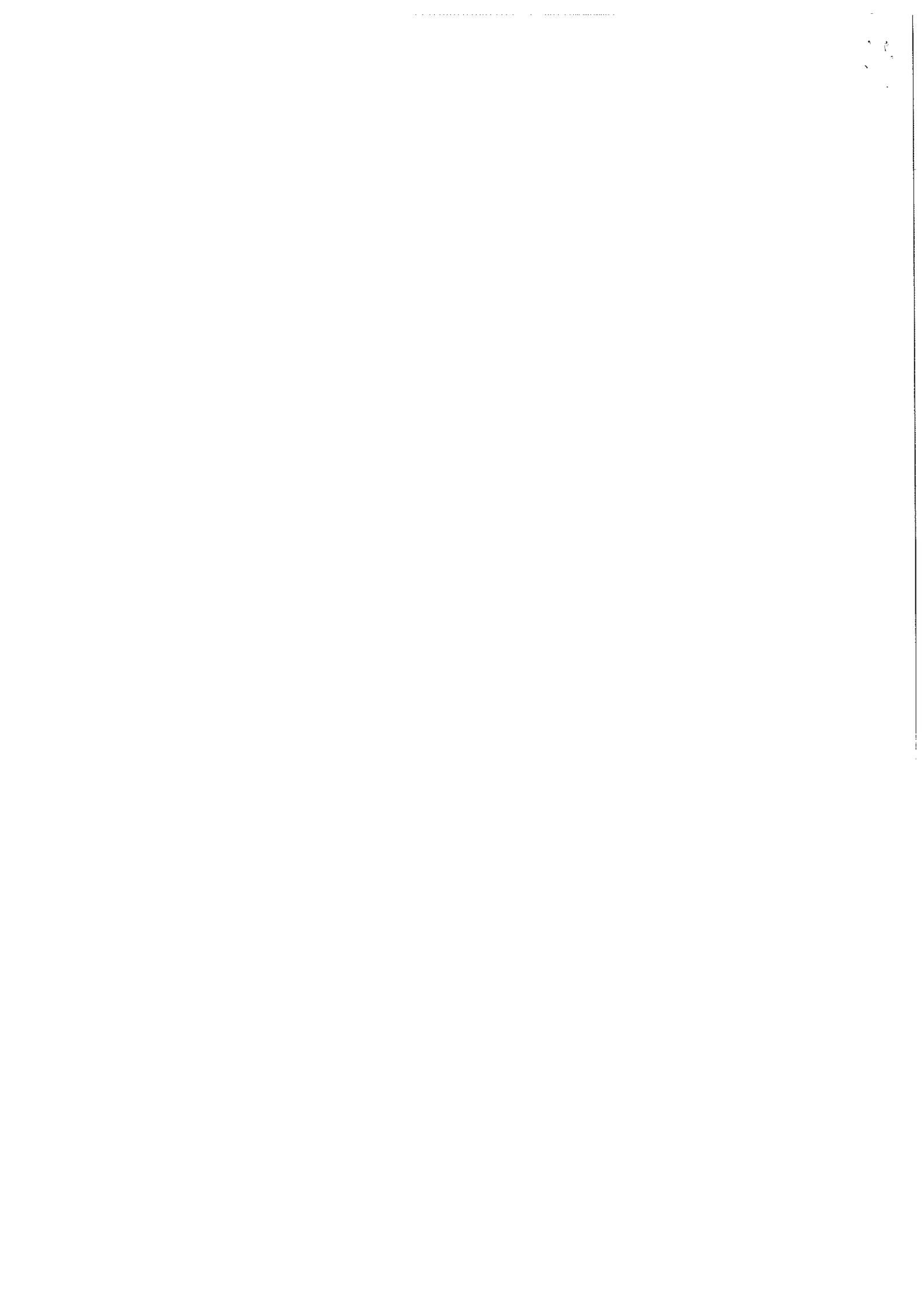
Omissis, con l'avv. Francesco Grignolio (convenuta).

- I. Ai sensi dell'art. 48 c.p.i. un'invenzione è considerata come implicante un'attività – appunto – inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Infatti l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore (novità intrinseca), che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (1).
- II. La brevettabilità di un'invenzione è subordinata al requisito dell'originalità che richiede, nella sostanza, il verificarsi di una sorta di "salto inventivo", capace per ciò stesso, di far evolvere lo stato della tecnica nella direzione di una causalità ulteriore rispetto a quella già raggiunta (e, come tale, proteggibile), ciò che può ben dirsi realizzato anche nel caso di scoperta e rivelazione di un nuovo uso di un prodotto già noto, che è vicenda non meno importante, sotto il profilo scientifico, della realizzazione di un prodotto "*tout court*" nuovo (2).
- III. La contraffazione di un prodotto sia sotto l'aspetto della violazione del diritto di privativa relativo ai segni distintivi sia in quanto costituente lesione di un brevetto o di un modello di utilità è sanzionata nei confronti di tutti i soggetti che concorrono alla diffusione del prodotto contraffatto presso il pubblico, risultando responsabile per la violazione dei diritti della proprietà industriale ed intellettuale anche il venditore che – ultimo anello della catena distributiva – pone in commercio prodotti che risultino essere contraffatti (3).
- IV. La disciplina delle registrazioni dei disegni e modelli attribuisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'uso a terzi senza il suo consenso e tale diritto può

essere fatto valere, oltre che nei confronti del produttore, anche nei confronti di chi distribuisce e pone in commercio prodotti costituenti contraffazione dell'altrui privativa, laddove il diritto di esclusiva attribuito da tale privativa ha natura reale e la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente dalla connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, come già sopra evidenziato, dalla presenza di dolo o colpa nella parte che pone in essere l'abuso (4).

- V. La buona fede del distributore nella commercializzazione dello strumento contraffatto non riveste alcuna rilevanza ai fini dell'azione di contraffazione, rilevando l'accertamento circa l'esistenza del dolo o della colpa ai soli effetti del risarcimento dei danni *ex art. 2043 c.c.* (5).
- VI. Anche se l'illecito concorrenziale e la dedotta contraffazione siano ritenuti sussistenti, pur potendosi ipotizzare un danno patrimoniale correlato alla commercializzazione del prodotto ritenuto contraffattorio, deve essere specificamente dedotto il danno subito (da ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta illecita della controparte) e devono essere offerti sufficienti elementi per dimostrare, anche mediante idonee circostanze presuntive, lo specifico pregiudizio subito per effetto della condotta in contraffazione solo successivamente, semmai, liquidabile in via equitativa. Non può infatti ritenersi che il danno subito sussista *in re ipsa*, per il fatto stesso della contraffazione; il danno risarcibile è di per sé autonomo, ontologicamente e giuridicamente, dall'evento illecito eventualmente idoneo a produrlo: l'uno e l'altro sono pertanto oggetto di prova, non potendo il primo desumersi, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, dal secondo. D'altronde, se è vero che l'art. 125 c.p.i. richiama, quali criteri di determinazione del danno, tra gli altri, l'art. 1226 c.c., norma che consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa, è anche vero che detta liquidazione equitativa presuppone la specifica deduzione e la prova del concreto danno subito, in conseguenza diretta della condotta illecita altrui previa dimostrazione – ad esempio – di avere subito una contrazione delle vendite o del fatturato a seguito dell'illecito (6).
- VII. Il danno da lucro cessante determinabile in base al criterio previsto dal secondo comma dell'art. 125 c.p.i., presuppone la rigorosa prova del danno nell'*am*. Nel caso di specie, le attrici da un lato si limitavano ad allegare circostanze generiche e sfornite di riscontro probatorio (quali ad esempio il valore commerciale della struttura oggetto di privativa; lo svilimento del valore dell'invenzione; la perdita di clientela) mentre dall'altro lato non fornivano idonea prova, anche solo documentale, del nocimento economico aziendale concretamente ricevuto sia per perdita subita che per mancato guadagno in occasione della condotta illecita delle controparti. Per tale ragione il Tribunale non ha liquidato il danno *sub specie* di retroversione degli utili del contraffattore sancito dall'art. 125/3, c.p.i. dato che tale danno deve essere inteso come voce di risarcimento per lucro cessante predeterminato dal legislatore in base ad una presunzione

normativa di corrispondenza - appunto - tra i guadagni perduti da un concorrente e gli utili acquisiti dall'altro (7).



Sentenza n. 2611/2017 pubbl. il 19/07/2017

RG n. 857/2010

Repert. n. 5822/2017 del 19/07/2017

n. 857/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa	Patrizia	POMPEI	Presidente
dott.	Leonardo	SCIONTI	Giudice rel.
dott.ssa	Anna	PRIMAVERA	Giudice

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

nella causa iscritta a ruolo il 22.01.2010

al n. 857 del R.G.A.C. dell'anno 2010

promossa da

TONNELLERIE BARON e OXOLINE, ambedue società di diritto francese nelle persone dei rispettivi Direttori Generali, rappresentate e difese come da procure speciali allegate al ricorso per descrizione dagli avv.ti Andrea Perani e Paolo Pozzi nonché dall'avv. Roberta Rafanelli, come da procura a margine del ricorso per descrizione, presso il cui studio in Firenze, via dei Tornabuoni n. 10, eleggono domicilio;

- attrici -

contro

CONSULENTE ENOLOGICA s.r.l., in persona del l.r. *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, via Baracca n. 135/G nello studio dell'avv. Matteo Bensi, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Marcello Stanganini e Marco Cocchi, come da procura in calce all'atto di citazione notificato;

- convenuta -

contro

██████████ di ██████████ & C s.a.s., in persona del l.r. *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, via Bonaini n. 10 presso e nello studio dell'avv. Francesco Grignolio che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

avente per oggetto: contraffazione di brevetto.

pagina 1 di 22

Firmato Da: SCIONTI LEONARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 144d4e - Firmato Da: MASSEI SABINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eeeb
Firmato Da: POMPEI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20b8b9b233f115015697c8ee9a2b4774



Sentenza n. 2611/2017 pubbl. il 19/07/2017

RG n. 857/2010

Repert. n. 5822/2017 del 19/07/2017

La causa era riservata in decisione sulle seguenti conclusioni: per le società attrici: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il sistema di stoccaggio oggetto della descrizione effettuata in data 7 gennaio 2010 costituisce contraffazione del brevetto europeo n. EP 1.190.963; 2) Inibire alle convenute la fabbricazione, l’offerta in vendita, il commercio e la pubblicizzazione del suddetto sistema di stoccaggio; 3) Disporre il ritiro dal commercio dei componenti del suddetto sistema di stoccaggio già distribuiti, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; 4) Disporre, nei confronti delle convenute e a spese delle stesse, la distruzione di tutti i componenti del suddetto sistema di stoccaggio ancora nella loro disponibilità, nonché di quelli eventualmente ritirati dal commercio; 5) Fissare una penale non inferiore ad € 1.000,00, o altra somma ritenuta di giustizia, per ogni prodotto reperito sul mercato successivamente alla notifica dell’ordine inibitorio e, comunque, non inferiore ad € 10.000,00, o altra somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento; 6) Disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura dell’attrice ed a spese delle convenute, per due volte ed a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”, nonché, per trenta giorni consecutivi, sulla home page del sito web www.consulente-enologica.it o di altro sito web che le convenute dovessero utilizzare alla data dell’emanazione della sentenza; 7) Condannare le convenute al risarcimento del danno subito dalle attrici, tenendo conto del mancato guadagno commisurato al numero di sistemi di stoccaggio venduti dalle convenute ovvero determinato in via equitativa dal Tribunale, in seguito allo sviamento di clientela, nonché del danno all’immagine delle attrici, come sarà determinato in via equitativa dal Tribunale; 8) Condannare le convenute alla restituzione degli utili percepiti dalla commercializzazione dei suddetti sistemi di stoccaggio, nella misura in cui tali utili eccedano il mancato guadagno delle attrici; 9) Dichiarare infondate in fatto e in diritto le*



domande delle convenute per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso: *Condannare le convenute alla rifusione integrale delle spese di lite, oltre oneri di legge*”.; per la convenuta [REDACTED]

“*Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, 1) per quanto riguarda le domande proposte dalle società attrici, Tonnellerie Baron e OXOline: In via preliminare, in tesi: accertare e dichiarare il difetto di procura ad litem delle attrici nei confronti della comparente e, pertanto, dichiarare la nullità e/o l’inammissibilità ed improponibilità dell’azione, con conseguente estromissione della comparente dal giudizio e con condanna delle attrici alla rifusione nei suoi confronti delle spese di lite; Nel merito, in ipotesi denegata, e salvo gravame: respingere tutte le domande proposte dalle società attrici nei confronti della comparente, sia nell’an che nel quantum, in quanto inammissibili, infondate, prive di presupposti e non provate. 2) per quanto riguarda le domande proposte dalla società Consulente Enologica s.r.l.: respingere tutte le domande proposte dalla società Consulente Enologica s.r.l. nei confronti della comparente in quanto inammissibili, infondate, prive di presupposti e non provate.*

3) *In via istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 28.10.2011 e ci si oppone all’ammissione delle prove testimoniali richieste dalla Consulente Enologica s.r.l. per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. depositata il 28.11.2011; ci si oppone altresì alla richiesta di CTU contabile avanzata da parte attrice per i motivi dedotti a pagina 4 della predetta memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. e ribaditi nella memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. depositata il 28.11.2011. Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modifiche delle stesse avanzate dalle controparti. Con vittoria di diritti, onorari, rimborsi e spese del giudizio nonché rimborso spese di CTU e CTP, oltre CAP e IVA come per legge”.* per la convenuta CONSULENZE ENOLOGICHE: “*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO*

1) *accertare se il sistema di stoccaggio realizzato dalla società* [REDACTED] *di* [REDACTED] *& C*



s.a.s., acquistato e rivenduto dalla Consulente Enologica s.r.l. rappresenta una contraffazione del brevetto europeo di cui le società attrici sono rispettivamente titolare e licenziataria; 2) in caso negativo, qualora il prodotto sopraindicato non costituisca contraffazione del brevetto sopra indicato, respingere ogni domanda avversaria; 3) in caso di accertata violazione del brevetto rammentato in premessa, ritenere limitata a quanto effettivamente provata la pretesa attorea, dichiarare la esclusiva responsabilità della ditta [REDACTED] di [REDACTED] & C s.a.s. per la contraffazione e condannare quest'ultima a tenere indenne e/o risarcire la Consulente Enologica s.r.l. per ogni conseguenza pregiudizievole che derivi dal presente giudizio in conseguenza dell'accoglimento delle domande spiegate dalle attrici; 4) respingere in ogni caso la domanda di ritiro dal commercio delle componenti del sistema di stoccaggio vendute dalla comparente ai clienti indicati in premessa, perché infondata e comunque eccessivamente gravatoria e pregiudizievole per soggetti terzi ed estranei al presente giudizio e per la stessa odierna comparente a causa delle implicazioni risarcitorie che tale pronuncia rischia di avere anche al di fuori del presente procedimento; riservata, in denegata ipotesi di accoglimento di tale specifica domanda, la ripetizione presso la ditta [REDACTED] s.a.s. di quanto Consulente Enologica abbia a pagare a titolo di risarcimento danni. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: per l'ammissione delle prove già dedotte e non ammesse ”.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, TONNELLERIE BARON (d'ora in poi soltanto "Tonnellerie") e OXOLINE convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale CONSULENTE ENOLOGICA s.r.l. (d'ora in poi soltanto "Consulente") e [REDACTED] DI [REDACTED] & C s.a.s. (d'ora in poi soltanto "[REDACTED]" chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

I.1. In particolare le attrici Tonnellerie e Oxoline, quest'ultima controllata dalla prima, deducevano che erano società di diritto francese specializzate rispettivamente nella produzione di



botti e nella realizzazione di sistemi per il sollevamento e lo stoccaggio delle stesse; che erano rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto europeo n. EP 1.190.963 depositato in data 20.09.2001 (con priorità francese del 22.09.2000), concesso in data 28.12.2008 dal titolo *"Incastellatura per supportare contenitori a simmetria cilindrica"* e regolarmente convalidato in Italia, come da contratto di licenza in vigore dal 01.10.2005; che tale brevetto aveva ad oggetto l'incastellatura destinata a stoccare una pluralità di contenitori per liquidi, in concreto botti di vino; che tale incastellatura prevedeva una particolare struttura modulare atta a risolvere alcuni inconvenienti propri dei sistemi preesistenti. Deducevano altresì che erano venute a conoscenza della circostanza per cui la convenuta Consulente offriva in vendita un sistema di stoccaggio modulare che si sospettava essere in contraffazione del brevetto di titolarità di Tonnellerie e che tale prodotto era raffigurato tramite immagini sul sito web www.consulente-enologica.it; che poiché tale sistema sembrava riprodurre le caratteristiche dell'incastellatura ad oggetto del brevetto della Tonnellerie, le attrici presentavano ricorso per descrizione al fine di ottenere prova dell'interferenza di tale sistema con l'ambito di protezione del brevetto in questione; che il procedimento di descrizione autorizzato con ordinanza del 17.12.2007 forniva la conferma della sospetta contraffazione; che nel corso della suddetta descrizione, dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Consulente e dalla documentazione acquisita emergeva che il prodotto contestato era fornito dalla ██████████ che pertanto le odierne attrici promuovevano il presente giudizio al fine di sentire accertare la contraffazione del brevetto europeo suindicato nei confronti di Consulente e ██████████ nelle loro rispettive qualità di rivenditore e produttore del sistema oggetto di contestazione. In punto di danno, deducevano che dall'illecita commercializzazione del sistema fabbricato da ██████████ era derivato un notevole pregiudizio per le attrici le quali si trovavano a fronteggiare la presenza sul mercato di un prodotto che agli occhi del pubblico era del tutto equivalente al proprio, con un evidente sviamento della clientela a vantaggio delle convenute



Consulente e [REDACTED] che il lucro cessante derivante dalla sottrazione della clientela corrispondeva al mancato utile che le attrici – in particolare Oxoline quale produttrice e venditrice del sistema di stoccaggio oggetto del brevetto - avrebbero conseguito qualora avessero venduto i prodotti commercializzati; che in ogni caso tale attività contraffattiva cagionava alle attrici un danno non patrimoniale, connesso alla lesione della loro immagine in seguito alla vendita del prodotto contestato, e un danno morale da quantificarsi in via equitativa ed in parte da ripararsi con la pubblicazione della emananda sentenza.

I.2. Si costituivano in giudizio le convenute Consulente e [REDACTED]. La prima, nel contestare in fatto e in diritto quanto *ex adverso* dedotto, evidenziava di aver acquistato dalla [REDACTED] ai fini di commercializzazione, un sistema di stoccaggio modulare per botti e relativi componenti; che nel momento in cui la stessa provvedeva all'acquisto era in totale buona fede e nell'assoluta ignoranza circa l'eventuale contraffazione realizzata dalla produttrice [REDACTED] non essendo tenuta a sapere o a controllare presso l'Ufficio brevetti e marchi se il prodotto in questione presentasse caratteristiche di analogia e quindi di interferenza con altri prodotti coperti da brevetto; che in tale contesto aveva venduto tale prodotto a numerose aziende per un corrispettivo di circa € 100.000,00= e che aveva in magazzino alcuni elementi invenduti per circa € 1.400,00=; che la richiesta di ritiro dal commercio dei componenti del sistema di ancoraggio, qualora accolta, rischiava di arrecare danni ulteriori alle aziende acquirenti, del tutto estranee alla violazione del diritto delle società attrici. In ogni caso evidenziava che qualora fosse stata accertata la contraffazione del prodotto da parte della [REDACTED] essa stessa sarebbe risultata parte lesa a fronte dei danni costituiti: dai disagi e dai costi del presente procedimento; dal pregiudizio alla propria immagine commerciale; dal danno diretto di natura patrimoniale a causa di costi sostenuti per l'acquisto del materiale che si assumeva contraffatto e che eventualmente andava distrutto; dai disagi derivanti dalla totale smobilitazione delle cantine per lo smontaggio del menzionato sistema e dalla probabile perdita o deterioramento di tonnellate



di vino contenuto nelle *barriques*. Che in considerazione di ciò, l'unica responsabile per l'eventuale contraffazione, doveva essere considerata la sola [REDACTED] con conseguente indennità di Consulente da ogni pronuncia pregiudizievole. [REDACTED] dal canto suo, nel contestare in fatto e in diritto quanto *ex adverso* dedotto, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per difetto di procura alle liti e violazione dell'art. 83 c.p.c. in quanto dalla procura speciale *ad litem* rilasciata ai difensori delle due società attrici, emergeva che tale procura concerneva la rappresentanza in giudizio delle due società nel procedimento di descrizione giudiziale nonché nell'eventuale giudizio di merito contro la sola Consulente ma non contro [REDACTED]. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'azione promossa nei suoi confronti a causa della sua mancata partecipazione al procedimento di descrizione deducendo a tal fine che la stessa era venuta a conoscenza dell'esistenza del procedimento di descrizione solo con la notifica dell'atto di citazione, con conseguente inammissibilità dello stesso nel presente procedimento e inopponibilità del suo esito nei suoi confronti. Nel merito, deduceva di aver prodotto su richiesta di Consulenze solo alcuni elementi e componenti meccanici ed in base ad indicazioni fornite da quest'ultima, la quale era già in possesso di una parte dei componenti utilizzati; che [REDACTED] era una società avente ad oggetto lavori di carpenteria metallica e tornitura di metalli in genere, producendo componenti meccanici per macchinari; che pertanto rientrava nel suo oggetto sociale la produzione anche di componenti commissionati da Consulente; che pertanto aveva agito in buona fede anche per il fatto che la committente era già in possesso di molti degli elementi necessari per la struttura finale. Quanto al risarcimento del danno, deduceva che le relative domande risultavano infondate sia nell'*an* che nel *quantum*; quanto al primo evidenziava che per i motivi già indicati non potevano esserle opposti gli esiti del procedimento di descrizione e che la prestazione fornita dalla stessa non era idonea a fornire la prova circa la volontarietà della presunta violazione; con riferimento al *quantum*



sottolineava l'insussistenza di prova in ordine al presunto danno economico che le attrici avrebbero subito a seguito della commercializzazione del prodotto da parte di Consulente.

I.3. Depositate le rispettive memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo di produzioni documentali ed espletamento di CTU; quindi era riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

II. *Le eccezioni pregiudiziali e preliminari.* Meritano, per maggiore chiarezza, trattazione separata.

II.1. *Sul difetto di procura ex art. 83 c.p.c.* La convenuta [REDACTED] in comparsa di costituzione formulava preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'azione promossa nei suoi confronti e nel presente procedimento di merito dalle attrici Tonnellerie e Oxoline per difetto di procura alle liti e violazione dell'art. 83 c.p.c.; a tal fine infatti deduceva che dalla procura speciale *ad litem* rilasciata ai difensori delle attrici emergeva che essa concerneva la rappresentanza in giudizio delle stesse nel procedimento di descrizione giudiziale nonché nell'eventuale giudizio di merito contro la sola convenuta Consulente. Ebbene a tal fine deve essere precisato che in ragione di quanto espressamente previsto ex art. 182 c.p.c., qualora venga rilevato un difetto di rappresentanza che determini la nullità della citazione, il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa al fine di sanare il difetto suindicato. Nel caso di specie in seno alla prima udienza di comparizione delle parti nel presente procedimento di merito, in data 23.06.2010, il giudice assegnava alle attrici termine fino al 31.12.2010 al fine di sanare il vizio di rappresentanza lamentato dalla convenuta [REDACTED] in comparsa. Atteso che le stesse vi provvedevano nel termine suindicato e che per espressa previsione normativa l'osservanza di tale termine sana i vizi della citazione con efficacia *ex tunc*, l'eccezione all'uopo formulata deve essere respinta.



II.2. *Sul difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] per la mancata partecipazione al procedimento di descrizione.* Nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa, che le odierni attrici provvedevano ad instaurare il procedimento di descrizione nei confronti di Consulente in quanto venivano a conoscenza, tramite il sito *web* di quest'ultima, della commercializzazione di prodotti in asserita contraffazione con il proprio diritto di privativa industriale. Deve rilevarsi a tal fine che solo nell'ambito del suindicato procedimento di descrizione le attrici apprendevano altresì che i prodotti commercializzati da Consulente non erano dalla stessa direttamente prodotti perché da quest'ultima acquistati dalla società [REDACTED]. Di talché, posto che il procedimento di descrizione così come previsto dall'art. 128 c.p.i. costituisce una forma di istruzione preventiva con finalità probatoria volta a preconstituire e conservare una prova per il successivo giudizio di merito, ciò non toglie che le stesse del tutto legittimamente abbiano instaurato il successivo giudizio di merito al fine di far accertare la contraffazione del prodotto oggetto di privativa anche nei confronti della produzione, atteso che il coinvolgimento della stessa risultava dallo stesso procedimento di descrizione all'uopo instaurato. Comunque non è riscontrabile il difetto di contraddittorio lamentato dalla stessa [REDACTED] atteso che quest'ultima partecipava sin dall'origine al presente procedimento di merito espletando la propria difesa anche nell'ambito degli accertamenti peritali. Ciò considerato, anche tale eccezione preliminare non merita accoglimento.

III. Nel merito, la domanda principale è fondata e pertanto deve essere accolta.

III.1. *Il brevetto attoreo EP 1.190.963: l'oggetto della consulenza tecnica d'ufficio.* È da premettere, per chiarezza e sintesi, che nell'ambito delle contestazioni mosse dalle attrici, era stato proposto originariamente dal Tribunale al consulente tecnico d'ufficio il seguente quesito: "1) *verifichi alla stregua della descrizione del macchinario convenuto già in atti e di altre indagini che vorrà svolgere la sussistenza di una interferenza del macchinario convenuto con il brevetto europeo*



attoreo per cui è causa ed in particolare con la rivendicazione n. 1 dello stesso, specificando, in caso di ritenuta interferenza, in che cosa essa consista; 2) specifichi, altresì, sulla base della documentazione in atti, quale sia l'apporto tecnico svolto da ciascuna delle parti convenute nella realizzazione del macchinario convenuto ed in particolare nella parte di esso oggetto di interferenza con il brevetto attoreo; 3) verifichi, infine, sulla base della documentazione contabile prodotta o esibita dalle parti, quale possa ritenersi il mancato guadagno lamentato da parte attrice cagionato da contrazione di vendite". Sempre per chiarezza deve essere evidenziato che successivamente tale quesito veniva integrato dalla necessità di una verifica relativamente ai presupposti di validità del brevetto di proprietà di Tonnellerie e di cui all'intestazione di paragrafo e all'ambito di tutela in Italia dello stesso, necessità sorta a seguito di declaratoria di parziale nullità del medesimo resa dal Tribunale di Milano in data 22.2.2013. Ciò posto, come evidenziato in premessa dal CTU, l'oggetto dell'indagine peritale riguardava un'incastellatura per supportare contenitori a simmetria cilindrica, come ad esempio delle botti per il vino. Tale incastellatura, oggetto del brevetto *de quo*, prevedeva una serie di strutture modulari peculiari, ciascuna destinata a stoccare una singola botte, in particolare del tipo "barrique" rigidamente connesse l'un l'altra a formare l'incastellatura complessiva.

III.2. *Il brevetto attoreo EP 1.190.963: validità del brevetto.* Sono da trattare prima in linea generale e quindi in riferimento specifico al brevetto per cui è causa i presupposti di validità dell'invenzione.

III.2.1. Si osserva in diritto che ai sensi dell'art. 45/1 C.P.I. possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e idonee ad avere un'applicazione industriale. Ai sensi dell'art. 46 C.P.I., un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, quest'ultimo costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di



brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Ai sensi dell'art. 48 c.p.i. un'invenzione è considerata come implicante un'attività – appunto – inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Infatti l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore (novità intrinseca), che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (in questo senso, Cassazione Civile, Sezione I, 24.4.2001, n. 6018). Inoltre la brevettabilità di un'invenzione è subordinata al requisito dell'originalità, che richiede, nella sostanza, il verificarsi di una sorta di "salto inventivo", capace per ciò stesso, di far evolvere lo stato della tecnica nella direzione di una causalità ulteriore rispetto a quella già raggiunta (e, come tale, proteggibile), ciò che può ben dirsi realizzato anche nel caso di scoperta e rivelazione di un nuovo uso di un prodotto già noto, che è vicenda non meno importante, sotto il profilo scientifico, della realizzazione di un prodotto "tout court" nuovo (in questo senso, Cassazione Civile, Sezione I, 28.6.2001, n. 8879).

III.2.2. Tanto premesso in via generale, nell'ipotesi che ci occupa le convenute evidenziavano la mancanza di validità del brevetto attoreo per mancanza del requisito della attività inventiva in quanto, secondo la loro prospettazione, le caratteristiche tecniche del prodotto attoreo e recitate nella rivendicazione indipendente 1 non erano dotate di altezza inventiva rispetto ad un'anteriorità, la EP 0953305, presa sia singolarmente che in combinazione con altra anteriorità, ossia EP 1036525. A seguito di analitica descrizione, da parte del CTU, di entrambi tali rivendicazioni - la prima indicata quale "D1", la seconda indicata quale "D2" – lo stesso accertava da un lato, quanto a D1, che "...la differenza tra D1 e il brevetto EP1190963, risiede nel fatto che



ciascuna struttura modulare del brevetto Tonnellerie è realizzata per ricevere una sola botte, e nel fatto che i mezzi di sostegno (organi di rotolamento e loro assi), che giacciono in un piano orizzontale, supportano la botte, il cui asse longitudinale è normale rispetto ai piani medi verticale posteriore e superiore. In questo modo, con questo sistema di strutture modulari, aumenta la flessibilità nella scelta della configurazione complessiva del dispositivo, permettendo la costruzione di incastellature particolari a seconda dei vincoli di spazio disponibile (...). Il problema implicito che la persona esperta del ramo deve risolvere è pertanto quello di migliorare la flessibilità nella scelta della configurazione dell'incastellatura complessiva. Per ovviare a tale problema, D1 non offre alcuna soluzione nel senso immaginato dall'ing. Mannucci, vale a dire nel ridurre la lunghezza delle barre rigide longitudinali di D1 (...). D1 difatti prevede espressamente, come caratteristica essenziale della soluzione prospettata, che i singoli moduli dell'incastellatura siano concepiti per accogliere almeno tre botti (...) in modo da poter permettere una migliore maneggevolezza dato che è così possibile muovere almeno tre botti contemporaneamente (...). Per questo motivo il brevetto Tonnellerie è inventivo rispetto a D1 preso di per sé” (relazione CTU, pagg. 31-32); dall'altro lato, quanto a D2, che “la persona esperta del ramo del settore che voglia modificare D1 in modo da migliorarne la flessibilità, non cercherebbe di certo in D2 dei suggerimenti in tal senso. Se malauguratamente gli fosse venuto in mente di guardare a D2 per cercare di superare il problema tecnico implicito proposto, ad ogni modo, non avrebbe certo trovato come soluzione quella di ridurre la lunghezza delle barre rigide di D1, dato che in D2 non c'è alcun suggerimento in questa direzione. Piuttosto, dato che in D2 le botti vengono affiancate a coppie, il risultato che la persona esperta del ramo avrebbe ottenuto combinando D1 e D2, sarebbe stato quello di realizzare una struttura modulare sostituendo i telai metallici con culle per le botti in grado di alloggiare almeno tre coppie di botti, affiancate a due a due. Per questo motivo è evidente l'impiego di altezza inventiva del brevetto Tonnellerie anche nei confronti della combinazione di D1 con D2...”



(relazione CTU pagg. 33 ss.). Da tali considerazioni peraltro il CTU non si discostava neanche a seguito delle osservazioni formulate dai CTP alle quali compiutamente rispondeva evidenziando che, in particolare rispetto a D1 le caratteristiche diverse erano due, e cioè "1) *ogni struttura modulare del brevetto Tonnellerie è realizzata per ricevere una sola botte; 2) la botte della soluzione realizzativa descritta nel brevetto Tonnellerie è supportata da mezzi di sostegno (organi di rotolamento e loro assi) che giacciono in un piano orizzontale. Queste due differenze portano alla possibilità di scegliere tra più possibili configurazioni per la struttura da realizzare e quindi permettono la costruzione di incastellature particolari a seconda dei vincoli di spazio disponibile. Il problema intrinseco risolto non è quindi quello di migliorare la manipolazione delle botti e/o migliorare l'impilaggio, come sostiene l'ing. Mannucci, ma un altro. Vale a dire quello di avere una migliorata flessibilità nella scelta della composizione della struttura...*" (relazione CTU pag. 40-41). Posto pertanto di aderire all'analiticità di suddette considerazioni così come formulate dal perito, deve concludersi per la validità del brevetto per cui è causa.

III.3. *Il brevetto attoreo EP 1.190.963: l'interferenza del macchinario convenuto.* Dava atto il CTU che già da un raffronto visivo tra le fotografie allegate al verbale di descrizione e il sistema *porta-barricade* rinvenuto presso Consulente, emergeva che le caratteristiche tecniche oggetto di quest'ultimo erano tutte riscontrabili nelle incastellature illustrate in tali fotografie, confermando in tal modo che quanto riprodotto in tali immagini fosse sostanzialmente identico all'oggetto della descrizione. Ciò premesso, lo stesso CTU evidenziava come "*il fatto che nel dispositivo convenuto i mezzi di sostegno siano situati in prossimità dei punti di fissaggio inferiori e superiori (come la Descrizione puntualizza), rientra nell'ambito di protezione del brevetto Tonnellerie, giacché la rivendicazione indipendente (uscita dalla sentenza parziale di nullità) prevede che i mezzi di sostegno siano situati in prossimità dei punti di fissaggio inferiori, non escludendo quindi che possano anche essere situati nei punti di fissaggio superiori, in pratica, nel dispositivo convenuto,*



*dato che le strutture modulari sono assemblate a formare più file sovrapposte, gli organi di rotolamento (che supportano le barrique) di una struttura modulare di una fila superiore vengono a trovarsi anche in prossimità dei punti di fissaggio superiori delle strutture modulari di una fila sottostante e di conseguenza, al contempo, gli stessi organi di rotolamento di tale struttura sono situati in prossimità dei punti di fissaggio inferiori delle strutture modulari soprastanti” (relazione CTU, pagg. 21-22). Evidenziava inoltre che anche le caratteristiche tecniche descritte nelle rivendicazioni dipendenti 2-12 del brevetto per cui è causa erano presenti nel dispositivo convenuto, così come lo erano le caratteristiche relative alle rivendicazioni 14 e 15 del medesimo brevetto attoreo. Riferiva, infatti, il CTU che dette ultime rivendicazioni riguardavano “...*gli organi di collegamento inferiori e superiori...*”; che “...*il membro di collegamento (del dispositivo convenuto) assolve sostanzialmente la stessa funzione di collegare le strutture modulari giacenti sullo stesso livello, sostanzialmente nello stesso modo, vale a dire realizzando un collegamento rigido lungo la direzione orizzontale, e sostanzialmente raggiunge lo stesso risultato della corrispondente caratteristica rivendicata nel brevetto, cioè di irrigidire la struttura...*”; che, conseguentemente, tale “membro di collegamento”, a tutti gli effetti, era da ritenersi un equivalente tecnico del brevetto attoreo (relazione CTU pag. 22), e che pertanto “...*il sistema porta-barrique convenuto interferisce con il brevetto Tonnellerie, poiché ne presenta tutte le caratteristiche enunciate nella rivendicazione indipendente n. 1. L’interferenza è rilevabile anche in tutte le altre rivendicazioni dipendenti, in via diretta (2-12) o per equivalenti (14-15)...*” (relazione CTU pag. 45). Di qui l’accertamento positivo della lamentata contraffazione.*

III.4. *La responsabilità delle convenute: apporto tecnico e commercializzazione. La domanda di manleva di Consulente Enologica s.r.l.* - Tale quesito veniva posto al CTU dal Tribunale al fine di poter ricondurre la produzione della struttura porta-barrique in contraffazione del brevetto attoreo all’una o all’altra convenuta; ed infatti, se da un lato Consulente evidenziava di svolgere



attività di mera commercializzazione del prodotto in contraffazione che la stessa acquistava da [REDACTED] dall'altro lato quest'ultima deduceva di essersi limitata a produrre solo alcune delle componenti meccaniche, peraltro su indicazione specifica e precisa di Consulente, e ciò anche in ragione della propria attività aziendale consistente, come già evidenziato, in un'officina meccanica che produceva per conto di terzi e che eseguiva gli ordinativi per conto di Consulente. Ebbene il CTU, sulla base della documentazione agli atti, provvedeva a ricostruire la storia dei rapporti commerciali intercorsi tra le odierne convenute e tra queste e terzi soggetti (quali due aziende, l'Azienda Agricola Settecieli di Bibbona e la società Tecnolippi s.r.l.). Per chiarezza merita di essere sintetizzato quanto, in fatto, era accertato dal CTU, e cioè: Consulente, presso la sede dell'Azienda agricola Settecieli, osservava e scattava alcune fotografie della struttura oggetto di causa realizzata da [REDACTED] successivamente, l'amministratore di Tenuta Settecieli trasmetteva a Consulente i disegni tecnici del macchinario; per il tramite dell'amministratore di Tenuta Settecieli iniziava l'attività di collaborazione tra Consulente e [REDACTED]. Sulla scorta di tali indagini e dall'analisi della documentazione agli atti, consistente in particolare in fatture di vendita relative alle odierne convenute, accertava il CTU che "[REDACTED] fabbricava ciò che Consulente vendeva" (relazione CTU pag. 28). A tal fine evidenziava infatti che *"il progetto iniziale della struttura e delle prime incastellature è della [REDACTED] che difatti invia tutto il materiale (disegni tecnici completi di legenda) alla Consulente. Siccome (...) il prodotto finale può presentare molte varianti dimensionali, ad un certo punto Consulente Enologica ha sentito la necessità di proporre delle soluzioni particolari alla [REDACTED] (...). (...) la proposta di soluzioni diverse tuttavia, non comporta oneri di progettazione in una struttura modulare laddove un numero limitato di componenti sono studiati in maniera da essere composti in modo versatile per realizzare strutture (solo dimensionalmente) diverse ma, tecnicamente, sempre identiche"* (relazione CTU pagg. 28-29). Da tali considerazioni peraltro il CTU non si discostava neppure a seguito delle osservazioni pervenute



dal CT di parte [REDACTED] Ing. [REDACTED] il quale specificava, tra le altre cose, che *“l'unica convenuta attivamente interessata alla promozione e alla vendita del prodotto era Consulente Enologica, che lo pubblicizzava, lo offriva ai clienti e lo installava”* (replica Ing. [REDACTED] pag. 2 all. XV alla relazione definitiva CTU); ed infatti, del tutto correttamente il CTU evidenziava che il quesito peritale aveva ad oggetto la verifica dell'apporto tecnico, e non commerciale, svolto dalle parti convenute ribadendo che *“la Consulente Enologica non ha fornito alcun materiale rilevante e che inviava alla [REDACTED] solo varianti dimensionali, soluzioni cioè che prevedevano la ripetizione di una stessa struttura modulare di base, comunque sempre identica a se stessa. Inoltre tali varianti facevano sempre riferimento ai codici inizialmente forniti dalla [REDACTED] alla Consulente Enologica (...)”* (relazione CTU, pagg. 44-45), rendendo così superflua l'istruttoria testimoniale all'uopo dedotta dalla convenuta [REDACTED] nella propria memoria *ex art. 183/6 n.1 c.p.c.* Risulta quindi accertato che nella realizzazione del dispositivo oggetto di contraffazione l'apporto tecnico della [REDACTED] era nella sostanza esclusivo; senza dubbio, pertanto, rispetto alla convenuta [REDACTED] si ritiene essere stata accertata la sua responsabilità, senza peraltro che rilevi quanto dedotto dalla stessa con riferimento alla mancata volontarietà della contraffazione consistente nella non conoscenza di un titolo di privativa nella titolarità di Tonnellerie, non assumendo rilevanza nel giudizio relativo all'accertamento di contraffazione la presenza di dolo o colpa nella parte che pone in essere l'abuso (cfr. Tribunale Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 22.10.2009). Ciò considerato, comunque, deve essere evidenziato che com'è noto, la contraffazione di un prodotto sia sotto l'aspetto della violazione del diritto di privativa relativo ai segni distintivi sia in quanto costituente lesione di un brevetto o di un modello di utilità, è sanzionata nei confronti di tutti i soggetti che concorrono alla diffusione del prodotto contraffatto presso il pubblico, risultando responsabile per la violazione dei diritti della proprietà industriale ed intellettuale anche il venditore che – ultimo anello della catena distributiva – pone in commercio prodotti che risultino



essere contraffatti (cfr. in questo senso, Cassazione Civile, Sezione I, 09.06.2010, n. 13892). A ciò aggiungasi che la disciplina delle registrazioni dei disegni e modelli attribuisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'uso a terzi senza il suo consenso e tale diritto può essere fatto valere, oltre che nei confronti del produttore, anche nei confronti di chi distribuisce e pone in commercio prodotti costituenti contraffazione dell'altrui privativa, laddove il diritto di esclusiva attribuito da tale privativa ha natura reale e la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente dalla connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, come già sopra evidenziato, dalla presenza di dolo o colpa nella parte che pone in essere l'abuso (cfr. Tribunale Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 22.10.2009). Da tanto premesso consegue il rigetto della domanda di manleva di Consulente (distributore) nei confronti di ██████████ considerato inoltre che ad una diversa prospettazione neppure poteva giungersi per il tramite dell'espletamento delle prove testimoniali dedotte dalla convenuta Consulente con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. e rigettate dal G.I., in quanto volte a dimostrare da un lato circostanze irrilevanti ai fini del presente giudizio e comunque già accertate dal CTU e relative alle modalità in cui le due convenute entravano per la prima volta in contatto; dall'altro la buona fede del distributore nella commercializzazione dello strumento contraffatto, circostanza quest'ultima che non riveste alcuna rilevanza ai fini dell'azione di contraffazione, rilevando l'accertamento circa l'esistenza del dolo o della colpa ai soli effetti del risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (cfr. Tribunale Firenze, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 05.07.2004).

III.5. *Il risarcimento del danno.* Quanto invece al profilo in oggetto, la domanda attorea, parzialmente fondata, va liquidata nei limiti indicati.

III.5.1. In linea generale, infatti, anche se l'illecito concorrenziale e la dedotta contraffazione siano ritenuti sussistenti, pur potendosi ipotizzare un danno patrimoniale correlato alla commercializzazione del prodotto ritenuto contraffattorio, deve essere specificamente dedotto il



danno subito (da ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta illecita della controparte) e devono essere offerti sufficienti elementi per dimostrare, anche mediante idonee circostanze presuntive, lo specifico pregiudizio subito per effetto della condotta in contraffazione solo successivamente, semmai, liquidabile in via equitativa. Non può infatti ritenersi che il danno subito sussista *in re ipsa*, per il fatto stesso della contraffazione; il danno risarcibile è di per sé autonomo, ontologicamente e giuridicamente, dall'evento illecito eventualmente idoneo a produrlo: l'uno e l'altro sono pertanto oggetto di prova, non potendo il primo desumersi, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, dal secondo. D'altronde, se è vero che l'art. 125 c.p.i. richiama, quali criteri di determinazione del danno, tra gli altri, l'art. 1226 c.c., norma che consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa, è anche vero che detta liquidazione equitativa presuppone la specifica deduzione e la prova del concreto danno subito, in conseguenza diretta della condotta illecita altrui previa dimostrazione – ad esempio – di avere subito una contrazione delle vendite o del fatturato a seguito dell'illecito (cfr. Tr. Catania 11.03.2014; contra, Tr. Milano 28.04.2011). In particolare, con riferimento alla contrazione delle vendite, che è stata oggetto nel caso di specie di indagine peritale, deve essere evidenziato che le società attrici lamentavano un danno da contrazione di vendite sul presupposto che la convenuta Consulente aveva proceduto alla distribuzione della struttura oggetto di privativa a terzi, quali “Villa Loggio”, “Tienimenti D'Alessandro” e l'azienda “il Castagno”. Ebbene a tale riguardo lo stesso CTU, in base alla documentazione fornitagli in sede di operazioni peritali, evidenziava - anche a seguito delle osservazioni mosse dal CT delle parti attrici – che nessun documento aveva dimostrato che tali clienti di Consulente fossero stati contattati in precedenza dalle attrici; ed anzi, in base ad un'analisi che in questa sede si ritiene di dover condividere, sottolineava che *“il danno da contrazione di vendita (...) postula tuttavia la determinazione della causalità, vale a dire che richiede che sia stata la contraffazione ad avere causato una contrazione delle vendite e di ulteriori quattro fattori: a) che*



*vi sia una domanda del prodotto brevettato; b) che non vi siano accettabili sostituti non violativi; c) che il titolare del brevetto abbia una organizzazione che sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda; d) che sia stato determinato l'utile che sarebbe stato ricavato. Dando per scontato – anche se scontato non lo è – che i punti a), c) e d), nel caso di mercato affollato, laddove di dispositivi porta barrique ce ne sono a disposizione tanti e di diversi modelli (...), la prova che i clienti di Consulente Enologica non avessero mai accettato un dispositivo sostituto non illecito resta a carico delle ricorrenti” (cfr. relazione CTU, pag. 38-39), con ciò dunque escludendo la sussistenza di contrazione delle vendite delle attrici a fronte della condotta contraffattiva posta in essere dalle odierne convenute. In ogni caso, il danno da lucro cessante determinabile in base al criterio previsto dal secondo comma dell'art. 125 C.P.I., presuppone la rigorosa prova del danno nell'*an* (sul punto, cfr., in particolare, Tribunale Napoli, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, sentenza del 28.01.2013). Nel caso di specie, le attrici da un lato si limitavano ad allegare circostanze generiche e sfordite di riscontro probatorio (quali ad esempio il valore commerciale della struttura oggetto di privativa; lo svilimento del valore dell'invenzione; la perdita di clientela) mentre dall'altro lato non fornivano idonea prova, anche solo documentale, del nocumento economico aziendale concretamente ricevuto sia per perdita subita che per mancato guadagno in occasione della condotta illecita delle controparti. Per tale ragione, neppure può essere liquidato il danno *sub specie* di retroversione degli utili del contraffattore sancita dall'art. 125/3, c.p.i.: essa deve infatti essere intesa come voce di risarcimento dei danni per lucro cessante predeterminata dal legislatore in base ad una presunzione normativa di corrispondenza – appunto – tra i guadagni perduti da un concorrente e gli utili acquisiti dall'altro (così Tr. Roma 30.03.2012). Né, infine, può accedersi alla pure richiesta condanna generica non essendo stata accertata, come detto, la stessa sussistenza del danno.*



III.5.2. Quanto invece al danno non patrimoniale pure richiesto, reputa il Collegio configurabile esso *sub specie* di danno all'immagine derivato alle società attrici dalla produzione e commercializzazione da parte delle convenute del prodotto contraffatto; tale danno può essere liquidato, tenuto conto della specifica fattispecie e degli aspetti pertinenti di cui all'art. 125 c.p.i. e sopra emersi, in misura pari a € 40.000,00= in moneta corrente da suddividersi tra le attrici in misura paritaria, e cioè al 40% dei ricavi ottenuti dalla convenuta Consulente (per € 100.000,00=, come da sua stessa ammissione, cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) dalla vendita del proprio manufatto in contraffazione. Alla somma capitale vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla sentenza all'effettivo soddisfo.

IV. *Sulle pronunce consequenziali.* Tale risultando il complessivo accertamento svolto alla luce della posizione assunta dalle parti, conclusivamente deve essere inibita a [REDACTED] e a Consulente, ex art. 124 c.p.i., la fabbricazione, il commercio, l'offerta in vendita e la pubblicizzazione del sistema di stoccaggio oggetto del brevetto EP 1.190.963 di titolarità di Tonnellerie e in licenza a Oxoline nonché disposto l'ordine di ritiro dal commercio delle componenti del sistema di stoccaggio per cui è causa già distribuite, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. Inoltre, e sempre a titolo di misura consequenziale anche di prevenzione, deve essere disposto l'ordine di distruzione di tutte le cose costituenti la violazione ed eventualmente ancora nella disponibilità delle convenute, non rilevando in tal senso quanto dedotto da Consulente e cioè che i terzi acquirenti del macchinario subirebbero un danno dall'eliminazione del sistema di stoccaggio acquistato e ciò in quanto l'unica limitazione alla misura *de quo* contemplata dall'art. 124 c.p.i. ha riguardo ad un danno per l'economia nazionale, certamente non rinvenibile nel caso di specie. Seguono, ai fini della divulgazione dell'avvenuta illiceità e della prevenzione di reiterazione della condotta, la pubblicazione della sentenza e la concessione di penale come da dispositivo.



V. *Le spese*. Le spese di lite, in uno a quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle attrici, come da dispositivo, sulla base dello scaglione riferito a cause di valore indeterminato ex D.M. 55/2014.

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa introdotta dalle società di diritto francese TONNELLERIE BARON e OXOLINE nei confronti di CONSULENTE ENOLOGICA s.r.l. e [REDACTED] DI [REDACTED] & C. s.a.s., così provvede:

1) in accoglimento della domanda attorea dichiara che la struttura porta-*barrique* prodotta da [REDACTED] DI [REDACTED] & C. s.a.s. e distribuita da CONSULENTE ENOLOGICA s.r.l. costituisce contraffazione del brevetto europeo EP 1.190.963 di titolarità di TONNELLERIE BARON concesso in licenza a OXOLINE e per l'effetto A) inibisce alle convenute la fabbricazione, il commercio, l'offerta in vendita e la pubblicizzazione del sistema di stoccaggio oggetto del brevetto EP 1.190.963 suddetto; B) ordina il ritiro dal commercio delle componenti del sistema di stoccaggio per cui è causa già distribuite, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; C) ordina la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione ed eventualmente ancora nella disponibilità delle convenute; D) fissa penale pari a € 500,00= per ogni violazione e inosservanza successiva, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a fare data dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza; E) ordina che la presente sentenza sia pubblicata nella parte dispositiva, a spese solidali delle convenute e a cura delle attrici, con caratteri doppi del normale, per una volta, sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Sole 24 Ore", nonché sulla home page del sito *web* "www.consulente-enologica.it" o di altro sito *web* che le convenute dovessero utilizzare alla data dell'emanazione della sentenza a caratteri doppi del normale in apposito *auto pop up banner* per la durata di gg. 15;



Sentenza n. 2611/2017 pubbl. il 19/07/2017

RG n. 857/2010

Repert. n. 5822/2017 del 19/07/2017

2) condanna le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle attrici, che liquida nella somma complessiva di € 40.000,00= in moneta corrente, da suddividersi in misura paritaria tra le due attrici, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;

3) respinge la riconvenzionale trasversale subordinata di manleva promossa da CONSULENTE ENOLOGICA s.r.l. nei confronti di [REDACTED] DI [REDACTED] & C. s.a.s., come in parte motiva;

4) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici che liquida in complessivi € 8.000,00= oltre accessori dovuti per legge come in parte motiva; spese di CTU, già liquidate con separato decreto dell'istruttore, a carico definitivo delle convenute, in solido tra loro.

Firenze, 03.07.2017

IL GIUDICE Estensore
Leonardo Scionti

IL PRESIDENTE
Patrizia Pompei

