



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | giudice |
| - dr. Maddalena Bassi | giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10432/2024 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

GEOPLAST Spa (C.F. e P.IVA 03285310284),

con l'avv. Alessandra Viamo del Foro di Padova

Attrice

contro

DALIFORM GROUP S.R.L. (c.f. e p.iva 04296720263) e T.P.S. S.R.L. (c.f. e p.iva 02090510260),

Causa rimessa in decisione giusta ordinanza del 23/10/2025, comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:

Preliminarmente riconoscere la propria competenza a decidere anche in relazione al brevetto EP'113 per tutti i motivi di cui alla prima memoria integrativa in data 31.10.2024;

in via principale

- accertare e dichiarare le convenute società Daliform Group Srl e T.P.S S.R.L., per i fatti di cui in narrativa, responsabili della contraffazione dei brevetti IT. 1350609 e EP 1605113 e in particolare della frazione italiana di tale brevetto, per mano dell'articolo ATLANTIS o comunque denominato;
- accertare e dichiarare le convenute responsabili, per i fatti di cui in narrativa, altresì di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
- condannare Daliform Group Srl e T.P.S. Srl, in via tra di loro solidale, al risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, conseguenti agli illeciti di cui ai punti che precedono, ivi compresi il danno all'immagine, anche mediante la retroversione degli utili, ex art. 125 c.p.i. per la parte che dovesse eccedere il lucro cessante patito dalle attrici, nella misura che risulterà dovuta agli esiti dell'istruttoria o, in alternativa, che il Tribunale ritenesse equo liquidare;
- ordinare l'assegnazione in proprietà all'attrice di tutti gli articoli in contraffazione con i brevetti di causa che dovessero ancora sussistere all'atto della sentenza di condanna, così come di ogni strumento o mezzo specificamente dedicato alla produzione di detti articoli (gli stampi in particolare), nonché di tutto il materiale pubblicitario relativo o includente i medesimi;
- inibire alle società convenute la fabbricazione ed il commercio di tutto quanto riconducibile ai prodotti di cui è causa, ed altresì l'utilizzo di tali prodotti, anche sotto forma di fotografie, riproduzioni, o sotto qualsivoglia forma, in qualsiasi attività e con qualsiasi mezzo, ivi compresa la rete informatica ed i rispettivi siti internet;
- inibire alle società convenute la prosecuzione di ogni ulteriore attività contraffattiva e concorrenziale sleale quali quelle di cui ai fatti di causa, imponendo alle stesse una penale non inferiore ad € 1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui all'emananda sentenza, anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;

- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, anche nella versione online (Corriere della sera ed Il Sole 24 ore) e su due riviste specializzate del settore, per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, a cura dell'attrice ed a spese delle convenute quale strumento atto ad evitare il protrarsi degli effetti confusori e sviatori delle condotte lamentate in narrativa;
- ordinare alle controparti la pubblicazione per estratto della emananda sentenza nel proprio sito internet, in tutte le versioni linguistiche per cui lo stesso risulti attivo, alla pagina delle news con spazio non inferiore al 60% dell'area visualizzabile e con caratteri conformi almeno per dimensioni a quelli in uso nei rispettivi siti, il tutto per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari della presente procedura, ivi comprese quelle di natura tecnico/brevettuale, anche ai sensi dell'art. 96 cpc;

in via istruttoria (*omissis: come da foglio*

telematico)

Conclusioni per parte convenuta:

NEL MERITO:

- rigettare tutte le domande formulate da Geoplast S.p.a. in quanto infondate in fatto e in diritto nonché, comunque, indimostrate in ragione di tutto quanto esposto in atti;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di diritti, spese e onorari della presente procedura, ivi comprese quelle di carattere tecnico, se mai dovessero essere sostenute;

MOTIVI

Con atto di citazione Geoplast, facendo seguito ed esplicito richiamo, in particolare quanto alla consulenza ivi esperita in prime cure (ing. Ercole Bonini) ai procedimenti cautelari da essa incardinati avanti a questa Sezione prima con ricorso e poi con atto di reclamo, e aventi per oggetto richieste di tutela contro la contraffazione di propri brevetti IT '609 e EP '113 ad opera dei prodotti "Atlantis" di Daliform, agisce nel merito chiedendo che il Tribunale, rivisto il contrario *decisum* cautelare, accordi tutela alle medesime privative brevettuali e protezione contro le medesime condotte contraffattive già lamentate in sede cautelare, anche sotto la specie della concorrenza parassitaria (2598 n. 3 c.c.).

Diversamente dalla sede cautelare, nella quale aveva evocato solo Daliform, agisce qui sia contro la stessa, indicata quale commercializzatrice, sia contro TPS, indicata come produttrice; e ciò allegando l'appartenenza delle due convenute ad un unico gruppo, oltre che l'amministrazione di esse in capo ad unico soggetto. Può dirsi fin d'ora che tali ruoli e rapporti fra le due convenute, che da visura camerale risultano partecipate in parte dai medesimi soggetti, sono innegati.

Le domande attoree attengono alla contraffazione, mentre la convenuta, che contesta la contraffazione, svolge anche difese relative alla validità brevettuale delle privative avversarie (ritenute al più valide come modelli di utilità) ma unicamente in via di eccezione. Essa propone anche eccezione di prescrizione con riguardo ai diritti risarcitori di parte avversa. Per altro aspetto, più propriamente attinente la validità temporale del titolo, essa rappresenta la durata solo decennale dei modelli di utilità quali assume doversi riqualificare i titoli avversari.

In causa, non sono stati formalmente acquisiti gli atti del procedimento cautelare di prime cure, 13185/2019, definito con ordinanza di rigetto 4-5/11/2019, né del reclamo 8649/2020, definito con ordinanza di rigetto 18/2-1/3/2021, in quanto parte degli atti, fra cui le ordinanze decisorie e la relazione di CTU, sono stati prodotti dalle parti.

La causa non è stata istruita se non per documenti; le parti hanno avuto termini ordinari ex artt. 171ter e 189 c.p.c. di cui hanno fatto uso.

Va già qui precisato che ambedue i titoli attorei hanno comunque pacificamente terminato la loro durata rispettivamente al 11/6/2024 e al 4/5/2025, essendo:

- IT 1350609 depositato con domanda del 11/6/2004 e rilasciato il 16/12/2008;
- EP 1605113 B1 depositato con domanda 4/5/2005 con rivendica della priorità data dalla domanda del brevetto IT '609, pubblicato il 14/12/2005 e rilasciato il 23/10/2013; convalidato in Italia giusta traduzione depositata il 13/12/2013.

Con il decreto ex art. 171bis c.p.c. era stata specificamente sollecitata di ufficio *“la questione della sussistenza della competenza di questo ufficio, o non piuttosto del tribunale Unico dei Brevetti ai sensi dell'art. 83 dell'Accordo del Consiglio UE 2013/C 175/01 con riguardo al brevetto EP 1605113”* e ciò in quanto nella causa, introdotta con atto di citazione notificato il 27/5/2024, si applica la disciplina dell'Accordo unico citato, entrato in vigore il 1/6/2023.

Parte attrice al proposito, dichiarando di non avere esercitato il c.d. “opt out” di cui all'art. 83 dell'Accordo, ritiene che nel c.d. periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo sussista una competenza concorrente del giudice nazionale e del giudice brevettuale unitario; che solo

se il titolare del brevetto europeo (non unitario, come quello in esame) abbia fatto ricorso al c.d. opt-out, allora gli è precluso il ricorso al Tribunale Unificato, ed il brevetto viene assoggettato alla giurisdizione esclusiva dei giudici nazionali; mentre, di contro, in mancanza di esercizio dell'opzione rimane sempre libero di scegliere se adire il giudice nazionale o il Tribunale europeo del Brevetti (UPC).

Parte convenuta non ha preso posizione sul punto.

La questione, rilevata di ufficio, è decisiva per quanto riguarda il brevetto UE.

La lettura della disciplina fatta da parte attrice non è corretta.

La competenza per le cause di brevetto UE non ad effetto unitario (come è EP '113) spetta, in via di principio, dell'UPC (competenza esclusiva secondo il dettato dell'art. 32). Fra le cause a competenza esclusiva vi sono quelle di violazione del brevetto.

Il primo comma dell'articolo 83 stabilisce bensì che *“Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali...”* una azione brevettuale concernente un titolo UE; ma la possibilità di proporre ancora la domanda avanti i giudici nazionali, durante il periodo transitorio, è condizionata alle regole del terzo comma, secondo cui, a meno che una azione non sia stata già proposta avanti l'UPC (nel qual caso la competenza dell'UPC è ormai fissata in modo ineludibile) il titolare ha *“la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale”* (qui il tribunale è l'UPC, come da Definizioni, art. 2 lett. B). Il comma terzo infatti stabilisce che *“A tal fine..”*, cioè al fine di rinunciare, il titolare notifica *“tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.”* La rinuncia (comma quarto) può essere revocata in qualsiasi momento, purché non penda causa e si sia ancora nel periodo transitorio.

E' chiaro dalla correlazione del disposto dell'art. 32 con le espressioni usate nell'art. 83 (“rinuncia” e “revoca della rinuncia”) che, salva espressa rinuncia alla competenza dell'UPC da parte del titolare, le cause per brevetti UE vanno proposte esclusivamente avanti l'UPC.

La competenza “concorrente” nel periodo transitorio non significa quindi possibilità per il titolare di scegliere, nella singola causa, a quale giudice rivolgersi; e del resto, ciò comporterebbe incertezze e discrasie, sia a carico dei potenziali convenuti, esposti all'arbitrio della titolare, sia a carico dei soggetti che intendessero intentare contro di essa causa concernente brevetto UE, dal momento che la lettura data da parte attrice non spiega come questi dovrebbero regolarsi, nel periodo transitorio, in mancanza di un segnale inequivoco insito nell'esercizio dell'opt out. Il sistema delineato dall'art. 83 permette invece di fissare in modo univoco e conoscibile la competenza durante il periodo transitorio, che in via

di principio è dell'UPC salva rinuncia formale da parte del titolare, resa conoscibile mediante consultazione del registro UPC.

Pertanto, non avendo l'attrice esercitato la rinuncia, essa resta assoggettata, per il brevetto EP'113, alla competenza dell'UPC.

L'art. 31 dell'Accordo stabilisce che la competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano). L'articolo 27 del Reg. 1215/2012 stabilisce che il giudice di uno Stato membro, se investito a titolo principale di una controversia per la quale è stabilita la competenza esclusiva di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. L'articolo richiama bensì i casi di competenza esclusiva previsti dal regolamento stesso (art. 24) ma ciò che rileva, in forza del richiamo operato dall'Accordo, è che il Reg. 1215/2012, così come, per le materie da essa regolate, l'art. 25 della Convenzione di Lugano del 30/10/2007 (Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), stabiliscono comunque la regola del rilievo di ufficio della incompetenza da parte del giudice adito, rispetto al giudice fornito di competenza esclusiva, nella fattispecie l'UPC.

La "competenza" come è denominata nel linguaggio delle normative UE, pone una questione che nel diritto interno si qualifica come attinente la giurisdizione; e alla disciplina regolamentare e convenzionale citata si allinea l'art. 11 l. 218/1995: *"Il difetto di giurisdizione ... È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se ... la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale"*.

Pertanto sulla contraffazione di EP'113 il giudice nazionale è carente di competenza rispetto all'UPC.

Quanto al brevetto italiano IT '609, la presente causa viene decisa secondo la ragione più liquida, in punto contraffazione brevettuale, senza esaminare la questione della validità; la decisione porta con sé anche quella sulla materia concorrenziale, nulla essendo stato allegato, a configurare concorrenza parassitaria, se non la interferenza del prodotto con il brevetto .

In questo processo, così come in sede cautelare, parte attrice ha individuato il prodotto avversario, del quale predica la interferenza con i propri brevetti, semplicemente come "prodotto Atlantis" e deduce di averlo individuato vedendone per la prima volta degli esemplari alla fiera "Batimat" di Parigi (4/9 novembre 2019). Dimette in questa causa 8 fotografie del prodotto come ritratto alla fiera Batimat (sono denominate tutte "DALIFORM GROUP BATIMAT PARIGI 2019" e devono intendersi essere le

stesse di cui al doc. 11 del ricorso (*“n. 8 fotografie del cassero Atlantis scattate il giorno 04/11/2019 presso lo stand della società Daliform Group Srl in occasione della fiera Batimat di Parigi”*).

In sede cautelare il CTU – al cui elaborato parte attrice fa costante riferimento nelle sue argomentazioni – aveva precisato di avere svolto le proprie valutazioni di contraffazione avendo riguardo al prodotto come rappresentato nelle fotografie allegate al ricorso, utilizzando comunque anche altre fotografie, prodotte da parte resistente, che secondo la ricorrente non ritraevano il medesimo prodotto ma comunque ricadevano nell’ambito di tutela di IT 609, e quindi, deve intendersi, riguardavano un prodotto simile comunque interferente.

In questo giudizio, come allora, parte convenuta afferma che oggetto della domanda attorea sarebbe il solo prodotto “Atlantis 71x71”. Per questo aspetto, nella sua memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. parte attrice ha invece chiaramente precisato di intender colpire, con la sua domanda, i prodotti denominati Atlantis “nelle tre versioni”, corrispondenti alle tre misure 71X71, 50X50 e 100X100; e del resto già nelle fotografie allegate con l’atto di citazione e ritraenti il prodotto come fotografato a Parigi nel novembre 2019, cui si riferisce evidentemente la domanda, si apprezzava nitidamente la presenza di prodotti analoghi per conformazione ma di misure diverse, tutti quindi oggetto di doglianza. A nulla rileva, per delimitare il perimetro della domanda, la circostanza, dedotta dalla convenuta, secondo cui i prodotti diversi dal 71X71 avrebbero anche particolarità ulteriori rispetto a quelle che sono oggetto degli argomenti di parte attrice, e non sarebbero pertanto comparabili: ai fini della definizione del perimetro della lite ciò che rileva è la domanda attorea, riguardante tutti i prodotti Atlantis nelle tre versioni di misura.

La scelta attorea rivela le ragioni che la hanno guidata: infatti l’attrice, che assume a fondamento delle sue argomentazioni proprio la relazione di CTU dell’ing. Ercole Bonini resa in sede cautelare, concentra la sua attenzione in modo preponderante su uno dei componenti del brevetto, e precisamente sul sistema di posa a terra (parte B del brevetto) che si rinviene identico nei tre modelli di Atlantis.

Le convenute non discutono la scelta attorea di fondare ogni apprezzamento tecnico sulla consulenza Bonini, pur resa in sede cautelare dove TPS non era parte, e svolgono conseguentemente difese di solo merito, pure esse richiamando, a proprio favore, la relazione Bonini.

Pertanto questa decisione può prendere le mosse dalle valutazioni tecniche dell’ing. Bonini.

L’ing. Bonini aveva preliminarmente illustrato i testi delle rivendicazioni indipendenti dei due brevetti allora già in discussione, italiano e europeo (riv. n. 1 di ciascuno) anche per verificarne la sovrapponibilità alla luce dell’allora vigente testo dell’art. 59 c.p.i.; giungendo così ad evidenziare la maggiore ampiezza – per tre particolari – del brevetto italiano; egli aveva nella sua bozza di relazione ritenuto non sussistente la contraffazione proprio per la diversa conformazione del sistema di appoggio

a terra di Atlantis rispetto a quello (B) brevettuale, come rivendicato, sostanzialmente allo stesso modo per quello che interessa, nei due brevetti.

Il CTU aveva ritenuto di non approfondire la interferenza riguardo alle altre parti del trovato (A e C) per la natura dirimente delle conclusioni su (B) a fini contraffattivi, che, nella sua relazione iniziale, erano nel senso della negatoria.

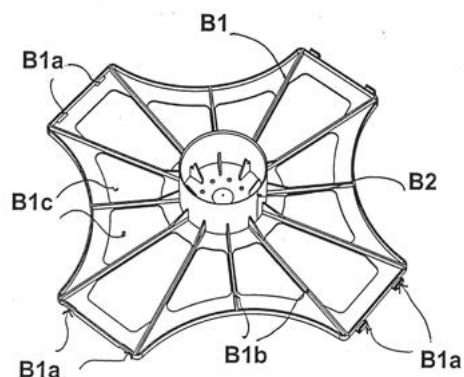
Venendo al merito, il brevetto IT '609 riguarda un "Sistema di elementi modulari per la realizzazione di solai in calcestruzzo armato sopraelevati e/o aereati", un mezzo cioè atto a costituire una superficie, su cui gettare solai in cemento, in modo da lasciare vuota una zona sottostante. Nel riassunto di IT:

E' UN NUOVO SISTEMA DI ELEMENTI MODULARI COMBINATI COMPRENDENTI UN ELEMENTO MODULARE SUPERIORE PIANO, UN ELEMENTO MODULARE DI BASE O INFERIORE ED UN ELEMENTO A COLONNA. L'ELEMENTO MODULARE DI BASE O INFERIORE È COSTITUITO DA UNA FORMA PIANA, A STELLA A DUE O PIÙ BRACCI, AVENTE ALMENO UNA SEDE, PER L'ELEMENTO A COLONNA. LE ESTREMITÀ DEI BRACCI PRESENTANO OPPORTUNI AGGANCI PER IL COLLEGAMENTO CON IDENTICI ELEMENTI DI BASE ADIACENTI. GLI ELEMENTI A COLONNA SONO COSTITUITI DA COMUNI ELEMENTI TUBOLARI DIRITTI. GLI ELEMENTI MODULARI PIANI SUPERIORI COMPRENDONO UNA PARTE SUPERIORE, GENERICAMENTE QUADRATA E SOSTANZIALMENTE PIANA, E QUATTRO APPOGGI DISPOSTI NEGLI ANGOLI DI DETTA PARTE SUPERIORE. LE ESTREMITÀ INFERIORI DEGLI ANGOLI D'APPOGGIO DEGLI ELEMENTI MODULARI PIANI SUPERIORI, CORRISPONDENTI AD UN QUARTO DI ANGOLO GIRO, SONO CONFORMATE COSÌ DA ALLOGGIARE ED INCASTRARSI SUL BORDO SUPERIORE DELL'ELEMENTO A COLONNA. DETTE ESTREMITÀ INFERIORI PRESENTANO ELEMENTI DI AGGANCIO O COLLEGAMENTO CON LE CORRISPONDENTI ESTREMITÀ INFERIORI DEGLI ANGOLI D'APPOGGIO DEGLI ELEMENTI MODULARI PIANI SUPERIORI ADIACENTI ED INSERITE SUL MEDESIMO ELEMENTO A COLONNA.

Il tipo di prodotto (singolo modulo) è illustrato dalla seguente immagine, che riproduce il prodotto Atlantis:



Mentre, per quanto riguarda l'aspetto brevettuale che parte attrice pone al centro delle sue considerazioni, esso è il piede, nel quale si innesta ciascuna colonna, così raffigurato nei disegni brevettuali:



Le due soluzioni, brevettuale e di Atlantis, hanno l'utilità di garantire il mantenimento delle colonne in posizione verticale e perpendicolare rispetto all'elemento superiore (coperchio).

La modularità dell'insieme (a pianta quadrata) è funzionale al montaggio di più elementi modulari fra loro adiacenti, per formare superfici di ampiezza e forma voluta, sopra le quali poi eseguire il getto di calcestruzzo. Stante questa funzione, è importante evitare che le colonne, destinate a rimanere sotto la distesa dei coperchi e sotto il getto, non abbiano a muoversi dalla posizione perpendicolare al pavimento e al coperchio.

Al centro dell'indagine sta la interpretazione di quella parte della rivendicazione brevettuale per cui ciascun elemento di base B è *“dotato ai bordi di elementi di collegamento (B1a) per la connessione con corrispondenti elementi di base (B) identici adiacenti”* (nel testo IT) e *“dotato ai bordi di elementi di collegamento (B1a) con corrispondenti elementi di base (B) adiacenti”* (nel testo EP) formulazioni ritenute dal CTU sovrapponibili, e le cui differenze non sono comunque oggetto di discussione fra le parti.

Come è evidente dall'immagine del prodotto contestato, quest'ultimo è caratterizzato da un elemento di base per l'innesto della colonna molto più semplice di quello brevettuale, e costituito da una piccola forma rotonda con innesto per la colonna, mentre fra ciascuna forma tonda e quelle al piede delle colonne negli spigoli adiacenti del modulo può venire interposto (ed è presentato dalle convenute nei cataloghi come “accessorio”) un distanziatore, da imperniare in appositi alloggiamenti dei “piedi”.

La fotografia seguente evidenzia, per Atlantis, il “piede” destinato ad alloggiare la colonna, e l'attacco al piede del “distanziatore”, il quale, al proprio estremo opposto, si aggancia ad un altro piede del quadrilatero di base, come mostrato nella fotografia del prodotto, più sopra.



Nella sua relazione provvisoria il CTU aveva osservato: *“Secondo lo scrivente non è possibile individuare nel prodotto DALIFORM, e specificamente nell’elemento di base, “bordi di collegamento per la connessione a corrispondenti elementi di base che siano adiacenti”. In altre parole, l’elemento di base DALIFORM non presenta bordi di elementi di collegamento del tipo B1a per la connessione con corrispondenti elementi di base identici ed adiacenti, ma presenta piuttosto elementi di raccordo astiformi tra elementi di base che si connettono tramite un collegamento meccanico tra un elemento di base e l’altro. In sostanza si ritiene che DALIFORM presenti una forma diversa di esecuzione che non può essere ricompresa nei brevetti GEOPLAST. Né può essere, secondo lo scrivente, considerata l’esecuzione DALIFORM equivalente a quello GEOPLAST in quanto l’equidistanza tra gli elementi di base è ottenuta con mezzi assolutamente diversi (gli elementi di raccordo astiformi).”*

A seguito delle osservazioni della parte attrice (art. 195 comma 2 c.p.c.) il CTU aveva invece condiviso con essa la tesi della contraffazione, in ragione di un significato più generale ritenuto attribuibile al termine “adiacente” secondo la lingua italiana, ritenuto tale da potersi applicare anche ad una vicinanza priva di contiguità, e quindi tale da fare ricomprendere nel brevetto anche soluzioni prevedenti la interposizione di un ulteriore elemento (come appunto il distanziatore di Atlantis) fra piede e piede.

Tale tesi non era stata invece raccolta dalle ordinanze cautelari. Per quanto interessa (visto che è proprio dalla critica alle motivazioni di tale pronuncia che muove l’atto di citazione, e che poi conclude la parte attrice nelle difese finali) il Collegio in sede di reclamo aveva osservato che il termine “adiacente” non dovesse essere interpretato necessariamente secondo la più ampia dizione ammessa dalla lingua italiana, ma che nella interpretazione dovesse farsi riferimento al testo brevettuale, incluse descrizione e figure. Il Collegio aveva tratto dal testo brevettuale, dai disegni, dalla descrizione, elementi che deponevano per la interpretazione del termine come adiacenza diretta e stretta contiguità, tale da escludere che il brevetto intendesse proteggere anche soluzioni per le quali fra piede e piede

potesse essere inserito qualche elemento ulteriore, come è invece nella soluzione Atlantis; sì che la risposta al quesito data dal CTU prima delle osservazioni di parte era da considerarsi corretta.

L'attrice, con argomento nuovo rispetto al cautelare, ritiene oggi che non sia rilevante la interpretazione della "adiacenza"; ma che piuttosto la lettura del testo brevettuale renda da sola evidente, in ragione della assenza di un divieto brevettuale espresso di interposizione di altri mezzi fra piede e piede, la contraffazione, dal momento che *"i brevetti in questione tutelano l'elemento di base a prescindere dal fatto che questo sia costituito da un pezzo unico o da più pezzi assemblati"*.

Le ordinanze cautelari sarebbero state errate *"perché muovono da un presupposto errato, ovvero sia l'aver implicitamente considerato che l'elemento di base (B) della rivendicazione attorea vada individuato in un corrispondente pezzo unico nel prodotto di Daliform Group e T.P.S. - la sola coppetta circolare - anziché nella coppetta assemblata con i due bracci distanziatori alla cui estremità sono collocati gli elementi di collegamento corrispondenti a B1a di Geoplast. Interpretazione che non trova alcuna corrispondenza in una lettura oggettiva del brevetto, dove non è mai indicato che gli elementi di base debbano essere in un unico pezzo e non si esclude pertanto che l'elemento base possa anche essere assemblato in più pezzi"*.

Per l'attrice *"la rivendicazione 1 delle privative di GEOPLAST non descrive come gli elementi di collegamento siano fatti, ne esplicita solo la funzione, che è quella di collegare due basi adiacenti, e la posizione, essendo forniti sul bordo dell'elemento di base. In effetti, quando in una rivendicazione sono presenti delle caratteristiche funzionali (del tipo mezzi per... o elementi per...), tali caratteristiche includono tutti i mezzi che secondo il tecnico del ramo, senza difficoltà e senza alcuno sforzo inventivo, possono svolgere la funzione"*.

Gli argomenti attorei non possono essere raccolti. Tramite gli stessi, l'attrice invoca per il brevetto una estensione che esso non possiede, e intende definirne l'ambito non in ragione di ciò che viene indicato nella rivendicazione, ma in ragione della *funzione* cui il brevetto risponde, e dell'*assenza di divieto* nel testo brevettuale.

In verità, l'art. 52 c.p.i. prescrive che *"1. Nella rivendicazione è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni: tuttavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. 3. ..."* La disciplina, nel suo rigore, è volta a ottenere chiarezza estrema nella delimitazione della protezione, a salvaguardia del titolare da un lato, e della libertà dei terzi sul mercato, dall'altro.

Ad essa è coerente il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui *"Le rivendicazioni di cui agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4, del Codice Devono essere chiare,*

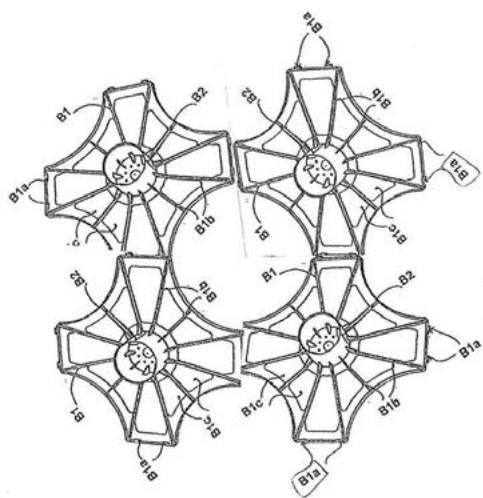
concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità: a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza; ...” mentre l’art. 21 al comma 3 prescrive che la descrizione deve “c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi”.

Pertanto, per indicare l’ambito di protezione, non rileva ciò che il brevetto “*non vieta*”, ma ciò che esso positivamente contiene nelle rivendicazioni.

Per la stessa ragione, non è la *funzione* a delimitare la protezione, ma il contenuto del brevetto; il quale certo si propone di risolvere un problema tecnico, ma si concreta nella individuazione di mezzi specifici che svolgono, *in quanto conformati in un certo modo*, la funzione voluta.

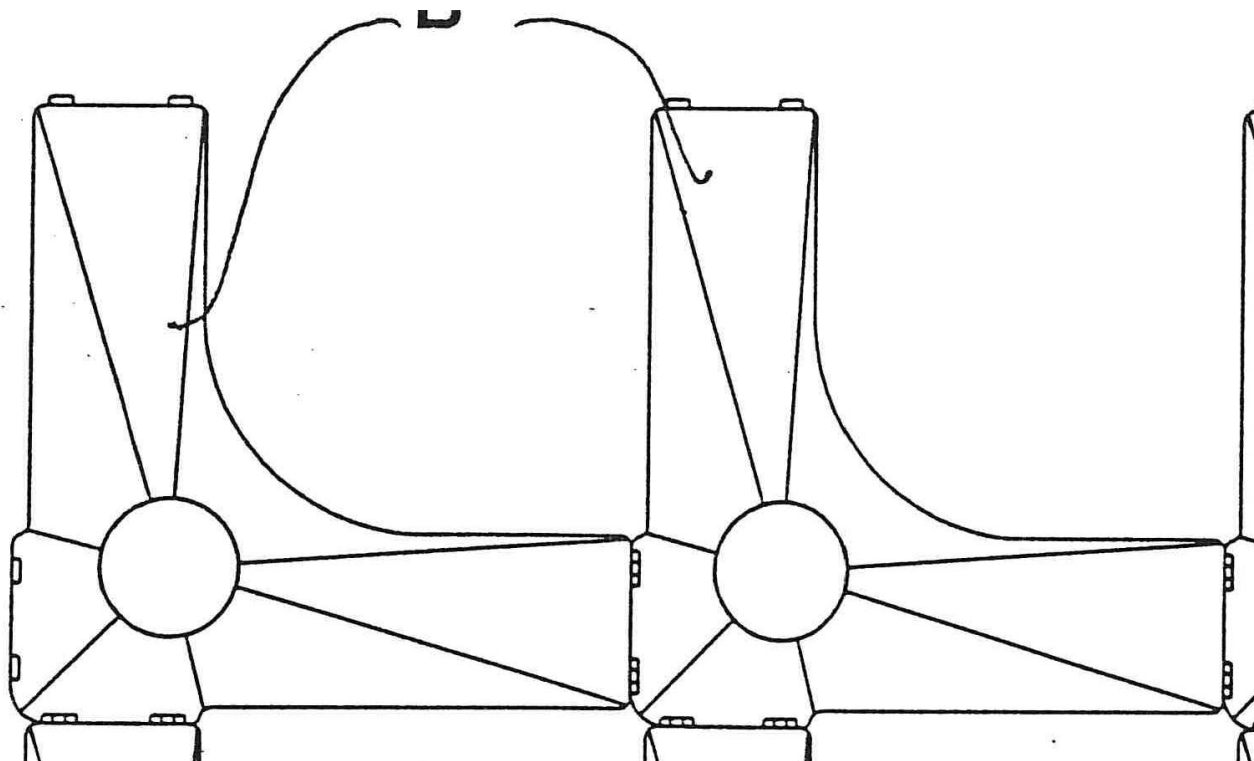
Ora, nel brevetto nulla suggerisce la possibilità che il testo della rivendicazione, parlando di “elemento di base” che “presenta” degli “elementi di collegamento” con altri “elementi di base” (identici, nel testo IT), implichi la presenza di ulteriori elementi interposti fra piede e piede. Questo in primo luogo in quanto detti eventuali elementi interposti non sono in alcun modo rivendicati. Né essi sono descritti, e né sono presenti nei disegni, i quali illustrano il “piede” come pezzo unico portante, all’estremo dei suoi “bracci” che si proiettano dal centro verso l’esterno, dei ganci consustanziali alla forma del pezzo (tipicamente in plastica).

Quale sia l’impiego in concreto del “piede” brevettuale nel rapporto con gli altri posti alla base delle colonne, è stato rappresentato, nella relazione del CTU, in questo modo:



dove si apprezza come i quattro piedi che stanno alla base del trovato, messi in posa e pronti ad alloggiare le colonne, si agganciano direttamente fra loro mediante mezzi di collegamento posti alle estremità dei corti bracci (dove i “bracci” sono le estensioni del piede dal suo centro verso l’esterno).

Anche la raffigurazione della variante a fig. 4b del brevetto IT, dove i piedi hanno forma L, la connessione è diretta fra piede e piede.



Come rilevava il Collegio del reclamo, nella descrizione, che vale a interpretare le rivendicazioni, è presente un passaggio del seguente tenore testuale : “la distanza utile fra le estremità dei due bracci contrapposti è tale da ottenere il medesimo modulo sia per gli elementi di base che per gli elementi modulari superiori” (pag. 6, riga 25, brevetto italiano; pag. 5, riga 34, brevetto europeo); e tale passaggio è coerente con la interpretazione dell’invenzione nel senso di ritenere che la corretta distanza sia garantita dalle dimensioni dell’elemento di base, e, in particolare, dalla distanza dei due bracci contrapposti, “di talché la verticalità delle colonne è garantita, appunto, dalle dimensioni dei moduli, senza che sia previsto l’inserimento, tra due elementi di base, di un elemento distanziatore, che necessariamente modificherebbe le distanze tra elementi di base”.

Una volta esclusa la contraffazione per B, uno dei componenti essenziali della riv. 1 del brevetto (che ricomprende anche le parti A – coperchio, e C – colonne) non vi è comunque margine per ravvisare contraffazione, dato che la contraffazione richiede la riproduzione di tutti gli elementi della rivendicazione indipendente del brevetto.

Per quanto sopra, le domande attoree a difesa di IT' 609 vanno respinte: mancando la contraffazione industrialistica manca anche la circostanza costitutiva dell'illecito concorrenziale come fatto valere; non vi è spazio per risarcimento del danno; mentre la cessazione della validità brevettuale avrebbe comunque tolto la possibilità di rendere le pronunce protettive in proiezione futura.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo alle cause di valore indeterminato, di complessità medio-alta per la natura della materia. Si tiene però conto della natura documentale della lite, e del fatto che essa ha avuto per oggetto una materia già ampiamente vagliata e dibattuta in sede cautelare. Si ritiene applicabile l'art. 4 comma 4 della tariffa, in assenza di particolare rilievo di specifiche questioni legate alle posizioni individuali delle due parti convenute difese vittoriosamente. Non si vede materia di applicazione del disposto dell'art. 96 c.p.c., invocato dalle convenute in ragione di singoli profili difensivi, laddove invece la norma sanziona la abusività della iniziativa o della resistenza in giudizio nel suo complesso.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara quanto al brevetto EP '113 la carenza di competenza del giudice nazionale e di questa Sezione rispetto al Tribunale Unificato dei Brevetti dell'Unione Europea;
- 2) rigetta le restanti domande di parte attrice;
- 3) condanna l'attrice a rifondere le spese processuali della convenuta, per euro 14.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.

Venezia, 12/11/2025

Il presidente rel.dr. Lina Tosi