

N. R.G. 2018/9207



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Tribunale delle Imprese

Il Collegio composto da:

Dr. Silvia Vitro	Presidente
Dr. Ludovico Sburlati	Giudice
Dr. Luca Martinat	Giudice relatore

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9207/2018** promossa da:

**NORD ENGINEERING S.R.L.**, con gli avv.ti Domenico Sindico, Eugenia Tonello e Federica Spina;

PARTE RECLAMANTE

contro

**FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L.**, con gli avv.ti Alberto Improda, Cristiana Brega e Alberto Landi;

PARTI RESISTENTI

Nel procedimento introdotto *ex art. 66g terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare in corso di causa del 03.04.2018, pronunciata dal GD del Tribunale di Torino

a scioglimento della riserva assunta all'udienza delli 14.12.2018 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

***MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE***

1) Con ricorso *ex artt. 129, 130 e 131* c.p.i. in corso di causa, **NORD ENGINEERING S.R.L.** ha rappresentato:  
1) di essere titolare di due brevetti relativi ad attrezzature automatiche e cassonetti per la raccolta dei rifiuti; 2) che le controparti, attive nel medesimo settore, avevano introdotto la causa di merito avente ad oggetto l'accertamento dell'invalidità dei suddetti brevetti; 3) di aver domandato nella causa di merito in



via riconvenzionale l'accertamento della contraffazione dei propri brevetti da parte di FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L.; 4) che il Giudice istruttore disponeva Ctu a cura dell'ing. Bruni in punto validità dei brevetti di NORD ENGINEERING S.R.L.; 5) che il perito, previa limitazione dei titoli brevettuali da parte dell'odierna reclamante, concludeva per la validità dei brevetti; 6) di aver appreso nel corso delle operazioni peritali che la convenuta FARID aveva partecipato alle prove tecniche preliminari di un bando indetto dall'azienda per la raccolta dei rifiuti di Verona (Amia), bando che prevedeva il possesso di un'attrezzatura per aggancio dei cassonetti utilizzabile con i cassonetti oggetto dei brevetti di cui NORD ENGINEERING S.R.L. era titolare; 7) di temere, pertanto, che le resistenti abbiano prodotto dei dispositivi in violazione dei propri brevetti; 8) di voler pertanto ottenere la descrizione dei dispositivi avversari, nonché l'inibitoria all'utilizzo, con previsione di penale e pubblicazione del provvedimento.

FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L. si opponevano quindi alle richieste cautelari avversarie, rappresentando: 1) l'assenza di *periculum in mora*; 2) la nullità dei brevetti avversari; 3) l'assenza di contraffazione per aver utilizzato un proprio dispositivo oggetto di brevetto assai diverso da quello di titolarità della reclamante.

Il Giudice istruttore della causa di merito rigettava il ricorso presentato da NORD ENGINEERING S.R.L. per difetto di *periculum in mora*, ragion per cui non affrontava la sussistenza del *fumus* della pretesa azionata.

Nel presente giudizio di reclamo, quindi, il Collegio all'esito dell'udienza delli 29.06.2018, con ordinanza 09.07.2018, in riforma dell'ordinanza impugnata, ravvisava la sussistenza del *periculum* (escluso dal primo Giudice sostanzialmente in considerazione del fatto che i dispositivi delle resistenti erano offerti nell'ambito di una gara pubblica, ovvero in un contesto estraneo alle dinamiche di mercato), avendo al contrario il Collegio rilevato che in realtà, stante la tipologia dei beni prodotti (dispositivi per la raccolta dei cassonetti di rifiuti), l'ordinario acquirente non poteva che essere la Pubblica amministrazione o comunque delle società concessionarie di pubblici servizi (come tali destinate all'acquisto dei dispositivi a mezzo di gare pubbliche).

Secondo il Collegio, di conseguenza, proprio dalla partecipazione ad una gara pubblica emergeva il *periculum* dedotto da parte ricorrente, posto che da tale condotta risaltava l'imminente attualità del rischio che prodotti contraffatti venissero messi sul mercato mediante offerta al tipico cliente finale.

Inoltre, proprio la suddetta partecipazione alla gara pubblica attualizzava il rischio di contraffazione, rischio che era sì già stato dedotto come esistente da NORD ENGINEERING S.R.L. al momento della costituzione in giudizio (come eccepito dalle resistenti), ma che sino alla conoscenza dell'effettivo utilizzo di dispositivi potenzialmente in contraffazione dei brevetti non giustificava la richiesta di un provvedimento cautelare.

Essendosi quindi il Collegio già espresso con la precedente ordinanza in punto sussistenza del *periculum*, nulla in questa sede deve essere aggiunto, non essendo venuti in essere nelle more elementi idonei alla modificazione del quadro giuridico e fattuale sopra descritto.



Sempre con l'ordinanza 09.07.2018 il Collegio aveva pure riscontrato la sussistenza del necessario *fumus boni iuris* per disporre la descrizione, anche alla luce della documentazione depositata da parte reclamante che aveva attestato la partecipazione delle controparti ad una gara pubblica presupponente un'interazione del macchinario di FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L. con i dispositivi brevettuali di NORD ENGINEERING S.R.L., circostanza che poteva presupporre un'illecita interferenza con i titoli della reclamante, titoli brevettuali che il Ctu nominato nella causa di merito aveva ritenuto validi.

Pe le ragioni appena riferite il Collegio aveva pertanto deciso di procedersi alla descrizione richiesta da parte reclamante stante la strumentalità fra la misura richiesta e la tutela invocata dalla reclamante medesima con la domanda riconvenzionale di contraffazione formulata nel giudizio di merito, con nomina del medesimo Ctu (ing. Bruni) già nominato nella causa di merito per evidenti ragioni di economia processuale, affinché venisse compiutamente descritto il meccanismo di funzionamento dei dispositivi di FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L. oggetto di contestazione.

Il Ctu, quindi, all'esito della descrizione giudiziale delli 30.07.2018, aveva concluso affermando che il dispositivo di aggancio dei cassonetti delle resistenti era in grado di svolgere l'intero ciclo, ovvero movimentare e svuotare un contenitore per la raccolta dei rifiuti, su un contenitore a funzionamento inverso come quello brevettato della reclamante, per quanto il perito avesse potuto solamente visionare il dispositivo di aggancio dall'esterno, dal momento che nel corso delle operazioni di descrizione non era stato possibile procedere allo smontaggio del suddetto dispositivo.

In presenza, dunque, di una descrizione che aveva confermato la parvenza di *fumus* senza tuttavia aver confermato o escluso la contraffazione a causa dell'impossibilità per il consulente di verificare il funzionamento interno del dispositivo di aggancio dei cassonetti, il Collegio, sentite le parti, con ordinanza 05.10.2018 ha chiesto al Ctu un'integrazione peritale così formulata: *"Esprima il Ctu il suo motivato parere in merito al fatto se le attrezzature delle resistenti costituiscano contraffazione o meno, anche per equivalente, del brevetto delle reclamanti, così come oggetto di limitazione in corso di causa, e riferisca ogni altro elemento utile alla decisione"*.

Nel corso delle operazioni peritali interveniva poi sentenza parziale da parte del Tribunale delle Imprese di Torino, la quale, per quanto interessa in questa sede, statuiva la validità dei brevetti di NORD ENGINEERING S.R.L. (così come oggetto di limitazione in corso di causa) e rigettava le correlate domande di nullità delle odierne resistenti così affermando in dispositivo: *"Rigetta la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via principale di accertamento della nullità del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1), di titolarità della NORD ENGINEERING S.r.l., accertando la riformulazione delle rivendicazioni proposta dalla parte convenuta NORD ENGINEERING S.R.L. nel ricorso cautelare in corso di causa datato 01 marzo 2018 ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 (pagine 12 e seguenti), richiamati in motivazione, consistente nell'accorpamento della rivendicazione 4o alla rivendicazione 1, con conseguente individuazione di una nuova valida rivendicazione indipendente 1, così come riconosciuto*



dal CTU Ing. Giovanni BRUNI nella relazione scritta a chiarimenti datata 30 marzo 2018 depositata in corso di causa.

2) Rigetta la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via subordinata di accertamento dell'intervenuto esaurimento del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1) con riferimento ai prodotti oggetto di messa in commercio da parte di NORD ENGINEERING S.r.l. o col suo consenso".

La sentenza, infine, si concludeva con la rimessione in istruttoria della causa al fine di attendere l'esito della Ctu in punto contraffazione disposta dal presente Collegio in sede di reclamo.

2) Ciò posto, va allora evidenziato come in questa sede non si possa né svolgere una sorta di interpretazione autentica della predetta sentenza parziale né prescindere dagli accertamenti ivi contenuti (il cui eventuale riesame critico, infatti, è di competenza esclusiva della Corte di Appello, e non certo del Collegio di reclamo di un'ordinanza cautelare in corso di causa).

Taluni accertamenti contenuti nella sentenza, quindi, devono essere ricordati in quanto essenziali per la decisione del presente reclamo: le parti, infatti, hanno svolto durante l'udienza di discussione e nel corso delle operazioni peritali osservazioni rispetto alle quali il Collegio non può che richiamare il contenuto della sentenza parziale, senza potersi discostare.

Circa, quindi, l'oggetto della privativa brevettuale (ovvero se oggetto dei brevetti è solamente il cassonetto o anche il dispositivo di aggancio esterno) va osservato che il punto 3.4 della citata sentenza ha così inequivocamente statuito (sottolineatura aggiunta): "come ampiamente detto in precedenza richiamando l'accertamento eseguito dal CTU Ing. Giovanni BRUNI, i brevetti NORD ENGINEERING si riferiscono ad un dispositivo e ad un metodo per la movimentazione e lo scarico del contenuto di contenitori per la raccolta di rifiuti, in cui il dispositivo comprende un dispositivo di aggancio per la connessione ad un contenitore di rifiuti ed un relativo contenitore per rifiuti.

Come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, i due elementi non possono funzionare l'uno senza l'altro, nel senso che l'attrezzatura prodotta da NORD ENGINEERING può movimentare e svuotare solo ed unicamente i contenitori dotati del gancio F-90 ed i contenitori dotati del gancio F-90 possono essere movimentati solamente da un'attrezzatura dotata del sistema di aggancio brevettato.

Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, relativamente alla c.d. contraffazione indiretta costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrano queste due condizioni: 1) le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; 2) queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato; su questo principio di diritto, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di una contraffazione



*nella produzione e commercializzazione di certi articoli, costituenti la parte caratterizzante di un più complesso macchinario, da altri brevettato (cfr. in tal senso: Cass. civile 19 ottobre 2006 n. 22495).*

*Sempre con riguardo alla contraffazione indiretta, giova anche richiamare la Legge 3.11.2016 n. 214, sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato l'art. 66 c.p.i., introducendo, tra gli altri, il comma 2-bis, ai sensi del quale: "2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza."*

*Rispetto all'indirizzo giurisprudenziale esaminato sopra, si è osservato che la nuova disposizione, pur mantenendo fermo che il contributo di contraffazione deve vertere su "un elemento indispensabile dell'invenzione brevettata" e riguardare "mezzi necessari per la sua attuazione", non esige però che la destinazione dei "mezzi" sia univoca, tanto meno esclusiva, ma soltanto che il terzo fornitore dei mezzi abbia conoscenza, o possa averla con l'ordinaria diligenza, della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione e della loro idoneità allo scopo".*

I successivi punti 3.5, 3.6. e 3.7 della sentenza parziale, invece, hanno deciso l'eccezione di esaurimento del brevetto di NORD ENGINEERING formulato dalle resistenti anche all'udienza di discussione del 14.12.2018, statuendo che "3.5. Inoltre, si deve ritenere che, tutt'al più, con l'immissione in commercio di alcuni contenitori per i rifiuti si sia semplicemente esaurito il diritto di NORD ENGINEERING sui singoli contenitori ceduti.

3.6. In conclusione, per quanto possa esser vero che si sia esaurito il diritto di brevetto di NORD ENGINEERING sui singoli contenitori ceduti a terzi, da ciò non consegue certo la facoltà per le società attrici e/o di qualsiasi altro soggetto terzo di produrre un'attrezzatura, in contraffazione del brevetto, che consenta la movimentazione e lo svuotamento di quei contenitori rispetto al quale si è esaurito il diritto.

3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi svolti, deve rigettarsi la domanda di merito proposta dalle parti attrici in via subordinata, di accertamento dell'intervenuto esaurimento del brevetto italiano IT1320227(B1) e della frazione italiana del brevetto europeo EP1172308(B1) con riferimento ai prodotti oggetto di messa in commercio da parte di NORD ENGINEERING S.r.l. o col suo consenso".

Dunque, riassuntivamente, la sentenza parziale: 1) ha escluso l'esaurimento dei brevetti secondo le modalità eccepite dalle resistenti; 2) ha statuito che i brevetti di NORD ENGINEERING non coinvolgono solamente il cassonetto (come affermato dalle resistenti) ma anche il dispositivo di aggancio dei cassonetti stessi; 3) ha ritenuto che la contraffazione di una sola parte dei brevetti (ovvero del cassonetto e/o del dispositivo di aggancio) costituisce contraffazione indiretta giuridicamente rilevante.

In particolare, in relazione all'esatto ambito della privativa va ricordata la rivendicazione principale del brevetto così come oggetto della limitazione ritenuta valida dalla sentenza parziale (sottolineatura



aggiunta, in quanto riferita specificatamente al dispositivo di aggancio ed alla sua speciale interazione con il cassonetto):

*"Rivendicazione 1*

*Dispositivo per la movimentazione, e lo scarico del contenuto, di contenitori per la raccolta di rifiuti, in particolare per la raccolta differenziata di rifiuti, comprendente*

*- un dispositivo di aggancio (1) di un contenitore per rifiuti (2;2A;28;2C)*

*- un contenitore per rifiuti (2;2A;2B;2C) atto ad essere movimentato da detto dispositivo di aggancio (1)*

*ove detto dispositivo di aggancio (1) presenta un corpo (16) a cui sono associati primi mezzi di aggancio (17, 18, 22, 24, 25) di detto contenitore (2;2A;2B;2C),*

*e ove detto contenitore (2;2A;2B;2C) presenta secondi mezzi (3,4) per l'aggancio di detto dispositivo di aggancio (1), terzi mezzi (5;5';5'') scorrevoli in detti secondi mezzi (3,4) e quarti mezzi (7,8,9,10,12,12A,13,13A, 12',12'A,13',13'A;27,28,30,31;38,39) associati a detti terzi mezzi (5;5';5'') per l'apertura e/o chiusura di almeno uno sportello (14, 15) di detto contenitore (2;2A;2B;2C)*

*caratterizzato dal fatto che*

*- detto dispositivo di aggancio (1) comprende quinti mezzi (19, 20, 21) associati a detto corpo (16) per il controllo del movimento verticale di detti terzi mezzi (5;5';5'') di detto contenitore (2;2A;28;2C),*

*- detti quarti mezzi (7,8,9,10,12,12A,13,13A,12',12'A,13',13'A;27,28,30,31,38,39) sono realizzati in modo tale da ampliare il movimento di detti terzi mezzi (5;5';5''),*

*- detti quinti mezzi (19, 20, 21) sono atti a bloccare e/o permettere il movimento di detti terzi mezzi (5, 5', 5'')."*

Il dispositivo di aggancio con i primi mezzi (ovvero la pinza: pag. 12 Ctu), dunque, costituisce secondo la sentenza parziale già intervenuta parte integrante della privativa, non potendosi quindi condividere l'assunto opposto manifestato dalle società resistenti, secondo cui il solo cassonetto sarebbe coperto da privativa.

Tale dispositivo di aggancio, inoltre, non è affatto un oggetto banale o di multiforme uso, ma al contrario un manufatto specificatamente progettato (con caratteristiche brevettate) per poter interagire con i cassonetti dotati a loro volta della tecnologia brevettata da NORD ENGINEERING.

Una normale pinza, infatti, non sarebbe in grado di interagire con i cassonetti brevettati dalla reclamante.

La prova di ciò emerge, oltre che dalla Ctu, dallo stesso dispositivo di aggancio realizzato dalle società resistenti oggetto di contestazione in questo giudizio ("Palvi dual"): esso, infatti, è stato progettato per poter operare, in base al concreto e mutevole assetto delle ganasce, sia con i cassonetti a funzionamento inverso della reclamante sia con cassonetti a funzionamento diretto (quali quelli comunemente in commercio): pag. 20 e 21 Ctu: in altre parole, le resistenti hanno dovuto realizzare un dispositivo di aggancio specifico per poter operare con i cassonetti brevettati della reclamante, dispositivo diverso (grazie a modifiche dell'assetto generale) rispetto a quello impiegato per poter operare con gli altri tipi di cassonetto.



3) Fatte queste premesse, va ora esaminata la domanda di contraffazione presentata dalla reclamante.

In primo luogo va quindi osservato che il perito ha condivisibilmente escluso la contraffazione letterale così motivando: *"Considerazione fondamentale e dirimente è che i brevetti NE rivendicano un dispositivo per la movimentazione, e lo scarico del contenuto, di contenitori per la raccolta di rifiuti che comprendente sia un dispositivo di aggancio, sia un contenitore per rifiuti. Pertanto, appare evidente che la caratteristica b. (il contenitore per rifiuti), nonché le caratteristiche d., e., f. e h. attinenti al contenitore non possono essere riprodotte nel dispositivo Palvi dual"*.

Ha quindi proseguito affermando che le altre caratteristiche salienti del brevetto, ovvero quelle relative al dispositivo di aggancio, erano invece pedissequamente presenti nel dispositivo di aggancio delle resistenti: infatti, *"Le altre caratteristiche della rivendicazione 1 - a., c., g., i. - dei brevetti NE sono invece riscontrabili nel dispositivo "Palvi dual":*

*a. un dispositivo di aggancio per l'attacco di un contenitore per rifiuti*

*Evidentemente e come visionato, il "Palvi dual" è un dispositivo di aggancio per l'attacco di un contenitore per rifiuti, in particolare può interagire sia con il contenitore di Tipo A, sia con il contenitore di Tipo B (NE – Fgo)*

*c. in cui il dispositivo di aggancio presenta un corpo a cui sono associati primi mezzi per l'aggancio del contenitore;*

*Il primo elemento di trattenuta 10 e le ganasce 11 sono associati al corpo del dispositivo e sono primi mezzi per l'aggancio del contenitore.*

*g. quinti mezzi disposti scorrevolmente nel corpo del dispositivo di aggancio per il controllo del movimento verticale dei terzi mezzi*

*Si tratta del secondo elemento di trattenuta 20, con le ganasce 21, che scorre nel corpo del dispositivo e controlla il movimento verticale dei terzi mezzi, ovvero dell'asta di azionamento del contenitore.*

*i. quinti mezzi atti a bloccare e/o permettere il movimento di detti terzi mezzi scorrevoli.*

*Le ganasce 21 possono essere spostate in una posizione radialmente più interna in modo da accostarsi tra loro e creare una superficie di arresto che consente di "bloccare" oppure di lasciar scorrere verticalmente l'asta di azionamento del contenitore NE a seconda che si debba garantire rispettivamente la chiusura o l'apertura degli sportelli del contenitore".*

In altre parole, il dispositivo "Palvi dual" riproduce le caratteristiche del dispositivo di aggancio come da rivendicazione 1 dei brevetti della reclamante, mentre non riproduce le caratteristiche del contenitore di rifiuti sempre con riferimento alla rivendicazione 1 dei medesimi brevetti in quanto il dispositivo "Palvi dual" non ricomprende un contenitore per la raccolta dei rifiuti, ragion per cui il dispositivo "Palvi dual" non costituisce contraffazione letterale dei brevetti NORD ENGINEERING e per lo stesso motivo non può costituire una contraffazione per equivalenti: trattasi di conclusioni non contestate dalle parti.



Secondo il Ctu, invece, il dispositivo di aggancio delle resistenti costituisce contraffazione indiretta (contributory infringement) delle privative delle reclamanti, valutazione che il Collegio dichiara di condividere.

Come sopra già esposto, la tematica della contraffazione indiretta è già stata trattata nella sentenza parziale già pronunciata in questo giudizio sicché in questa sede va semplicemente ricordato che secondo l'art. 66 CPI, comma 2 bis introdotto con la legge n. 214/2016: *"Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza"*.

Tale norma, quindi, rispetto agli indirizzi giurisprudenziali precedentemente esistenti in punto contraffazione indiretta (che dunque non costituisce una fattispecie introdotta nell'ordinamento per la prima volta con la legge del 2016, trattandosi di fattispecie già da tempo consolidata in giurisprudenza, seppur con diverse angolazioni, rispetto alle quali l'intervento normativo ha avuto l'effetto e lo scopo di consolidare l'istituto chiarendone gli aspetti più controversi), ha sottolineato (pur ribadendo che il contributo di contraffazione deve vertere su *"un elemento indispensabile dell'invenzione brevettata"* e riguardare *"mezzi necessari per la sua attuazione"*) che non è necessario che la destinazione dei *"mezzi"* sia univoca, o tanto meno esclusiva, ma soltanto che il terzo fornitore dei mezzi abbia conoscenza, o possa averla con l'ordinaria diligenza, della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione e della loro idoneità allo scopo.

Nella fattispecie in esame, quindi, il dispositivo di aggancio dei cassonetti realizzato dalle società resistenti pare costituire esempio di contraffazione indiretta dei brevetti di NORD ENGINEERING in quanto il dispositivo "Palvi dual" è un mezzo relativo ad un elemento indispensabile dell'invenzione di cui ai brevetti della reclamante (come sopra ricostruito), senza il quale evidentemente non sarebbe possibile l'aggancio, il sollevamento, lo svuotamento e il riposizionamento dei contenitori di NORD ENGINEERING.

Ovviamente, poi, quanto all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza di un'ipotesi di contraffazione indiretta, va solo ricordato che le resistenti sono perfettamente a conoscenza che il dispositivo "Palvi dual" è in grado di attuare l'invenzione di cui ai brevetti NORD ENGINEERING *"in quanto progettato appositamente per cooperare anche con i contenitori di tipo B, realizzati secondo i brevetti NE"* (pag. 26 Ctu).

In altre parole, l'invenzione di cui ai brevetti NORD ENGINEERING *"presuppone la cooperazione tra dispositivo di aggancio e contenitore (realizzato con opportune caratteristiche). Pertanto, in assenza di un apposito dispositivo di aggancio, non sarebbe possibile attuare l'invenzione che consiste in un dispositivo per la movimentazione, e lo scarico del contenuto di contenitori per la raccolta di rifiuti. Non sarebbero possibili, infatti, l'aggancio, il sollevamento, lo svuotamento e il riposizionamento dei contenitori. La veridicità del fatto*





che il dispositivo di aggancio sia un mezzo necessario all'attuazione dell'invenzione secondo i brevetti NE continua ad apparire allo scrivente assolutamente incontrovertibile, cosa del resto ammessa anche dalle Resistenti" (pag. 30 Ctu), in quanto i quinti mezzi - l'attuatore del dispositivo di aggancio - cooperano con i terzi mezzi - l'asta di trasmissione del contenitore dei rifiuti - in modo che i primi siano atti a bloccare e/o permettere il movimento degli altri.

Di conseguenza "un dispositivo di aggancio che sia in grado di bloccare o permettere il movimento dell'asta scorrevole dei contenitori del tipo NE è un mezzo relativo ad un elemento indispensabile dell'invenzione" (pag. 32 Ctu).

Alla luce di quanto precede il Collegio non può che condividere la valutazione finale espressa dall'ing. Bruni secondo cui le attrezzature delle resistenti paiono costituire contraffazione indiretta del brevetto della reclamante così come oggetto di limitazione in corso di causa, allorquando utilizzate con contenitori per rifiuti realizzati con funzionamento inverso secondo i dettami dei brevetti della reclamante (e non quindi quando utilizzate con i contenitori a funzionamento diretto).

4) Di conseguenza, le domande cautelari devono senz'altro essere accolte, e quindi, deve essere inibito a FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L. ogni attività di produzione, commercializzazione, offerta in vendita importazione, esportazione e pubblicizzazione delle attrezzature oggetto di causa, con penale di € 10.000,00 per ogni articolo non ritirato dal commercio e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Deve essere altresì disposto il sequestro dei dispositivi di aggancio delle resistenti in violazione dei brevetti della reclamante sull'intero territorio nazionale.

Infine, deve altresì essere disposta la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, a caratteri doppi del normale su Il Sole 24 ore, pubblicazione a cura della reclamante ed a spese delle resistenti, nonché sulla prima pagina del sito Web delle resistenti per 90 giorni (non necessita, invece, di ordine giudiziale la pubblicazione sul sito web della reclamante) con termine di 10 giorni per l'esecuzione concesso alle resistenti e con penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Spese al merito, cui pure si demanda la ripartizione delle spese di Ctu.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Torino, sezione specializzata delle Imprese,  
in riforma dell'impugnato provvedimento cautelare,  
Visti gli art. 128 e sg. c.p.i.

**Inibisce** a FARID INDUSTRIE S.P.A. e PALVI S.L. ogni attività di produzione, commercializzazione, offerta in vendita importazione, esportazione e pubblicizzazione delle attrezzature oggetto di causa (dispositivi di aggancio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti) di cui ai brevetti di titolarità di NORD ENGINEERING S.R.L.



(brevetto italiano n. IT1320227B1, depositato in data 05.07.2000 e concesso in data 26.11.2003 ed il brevetto europeo n. EP1172308B1, depositato in data 04.07.2001).

**Dispone** il sequestro sull'intero territorio nazionale delle suddette attrezzature (dispositivi di aggancio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti).

**Fissa** una penale di € 10.000,00 per ogni articolo non ritirato dal commercio entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

**Ordina** la pubblicazione per un solo giorno del dispositivo del presente provvedimento, a caratteri doppi del normale, su Il Sole 24 ore, pubblicazione a cura della reclamante ed a spese delle resistenti, nonché sulla prima pagina del sito Web delle società resistenti per la durata di 90 giorni, con termine alle resistenti di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'esecuzione e con penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Spese al merito.

Così deciso dal Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese, nella composizione delli 14.12.2018.

***Il Giudice Relatore***

***Luca Martinat***

***Il Presidente***

***Silvia Vitro***

