



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - dr. Domenico Bonaretti | - presidente rel. |
| - dr.ssa Rossella Milone | - consigliere |
| - dr.ssa Silvia Gianì | - consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 3052/2021, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 21.10.2021 e posta in deliberazione, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.03.2022, all'esito dell'udienza di discussione del 14.09.2022

T R A

Peugeot Motocycles s.a.s. (C.F. 00000000000) e **Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione** (C.F. 11991230159), rappresentate e difese dagli Avv.ti Alberto Tornato (C.F. TRNLRT61C04D969O), Iuri Maria Prado (C.F. PRDRMR64P08F205N) e Roberta Comola (C.F. CMLRRT70L61F205L), come da procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Foro Bonaparte, 53, cap 20121,

APPELLANTI

E

Piaggio & C. s.p.a. (C.F. 01551260506), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Sena (C.F. SNEGPP30S07F205N), Giovanni Guglielmetti (C.F. GGLGNN62D05F205U), Elisabetta Berti Arnoaldi Veli (C.F. BRTLBT60B58A944E), Francesca Maria La Rocca (C.F. LRCFNC87H64F205E) e Giulia Pasqualetto (C.F. PSQGLI90P41C111Y) come da procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Sena, in Milano, Corso Venezia 2, cap 20121,

APPELLATA

E

Motorkit s.a.s. di Turcato Bruno e C. ora Motorkit s.n.c. di Turcato Bruno e C. (P.IVA 09161280152);

Gi.Pi. Motor di Bastianello Attilio (P.IVA: 11591610156);

GMR Motor s.r.l. (P.IVA: 08425240960)

APPELLATE - CONTUMACI

OGGETTO: Brevetto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

A) Conclusioni formulate da Peugeot Motocycles s.a.s. e Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione nell'atto di appello e integrate in sede di precisazione delle conclusioni:

Per Peugeot Motocycles s.a.s. e Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione

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

- Per Peugeot Motocycles Italia in Liquidazione S.r.l. e per Peugeot Motocycles SAS: rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla PIAGGIO & C. S.p.A., in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7439/2021 (di seguito "Sentenza"), depositata in cancelleria in data 20 settembre 2021 e notificata in data 22 settembre 2021 (giudizi riuniti R.G. 44271/2017 e R.G. 34023/2020) nella

parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da Piaggio e la domanda di pubblicazione della Sentenza.

- Per Peugeot Motocycles Italia in Liquidazione S.r.l.:

previa acquisizione del fascicolo di prime cure e del fascicolo del procedimento cautelare in corso di causa, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure e qui di seguito riproposte:

“Voglia il Tribunale, Sezione specializzata nelle controversie in materia di impresa, *contrariis rejectis*, ritenuta altresì – in via meramente incidentale – la insussistenza dei requisiti di validità, di cui all’art. 76, primo comma, lettere a), b) e c) c.p.i., nel brevetto EP1561612, di parte attrice, ritenuta la pregiudiziale di nullità di cui al giudizio R.G. 44271/2017 vertente dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Impresa, G.I. Dr.ssa Macchi – tra la PEUGEOT MOTOCYCLES S.A.S. e la PIAGGIO & C. S.p.A. così giudicare:

nel merito, in via principale

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

in via istruttoria

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

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

- Per Peugeot Motocycles SAS:

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

“Senza che sia accettato il contraddittorio su eventuali nuove domande o eccezioni della convenuta Piaggio & C. S.p.A., voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

1) accertare e dichiarare l’insussistenza dei requisiti di legge per una valida brevettazione in capo al trovato oggetto della componente italiana del brevetto europeo n. 1561612 di titolarità di PIAGGIO & C. S.P.A.;

2) per l’effetto dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della componente italiana del brevetto europeo n. 1561612, di titolarità di PIAGGIO & C. S.P.A..

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli:

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

Si indica come teste sul capitolo 1) il Direttore responsabile *pro tempore* della rivista Motociclismo c/o Edisport Editoriale S.r.l., via Don Sturzo, n. 7- 20016 Pero (MI);

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

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

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

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

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

Si indicano come testi: sui capitoli da 2) a 6): l'Ing. Daniele Alvisi c/o Engine Engineering S.r.l., Via Pasquali, 6 - 40055 Castenaso (BO).

- Si chiede la riconvocazione del CTU Ing. Ferroni per chiarire:

se il perimetro della tutela della rivendicazione 2 di EP '612, come definito nella relazione di CTU, riguarda un sistema che comprende sia un dispositivo per bloccare il quadrilatero articolato, sia dispositivi per bloccare le due sospensioni indipendenti diversi dal dispositivo per bloccare il quadrilatero articolato, e

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

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

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

Sentenza esecutiva *ex lege*."

B) Conclusioni formulate da PIAGGIO & C. S.P.A. nella comparsa di costituzione in appello e confermate in sede di precisazione delle conclusioni:

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

A) Quanto alle domande proposte con l'appello principale da Peugeot Motocycles s.a.s. e da Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in Liquidazione:

- respingere in quanto inammissibile e/o infondato l'appello proposto da Peugeot Motocycles s.a.s. e Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in Liquidazione

B) In accoglimento dell'appello incidentale formulato da Piaggio & C. S.p.A.:

in parziale riforma della sentenza n. 7439/2021 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata in data 20 settembre 2021, NN. R.G. 44271/2017 e 34023/2020, e notificata il 22 settembre 2021, accogliere le conclusioni di Piaggio & C. S.p.A. con riferimento alla domanda risarcitoria e di pubblicazione della sentenza, respinte in primo grado, nei termini che seguono:

Nel merito:

- condannare Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in Liquidazione al risarcimento dei danni derivati dagli illeciti di cui agli atti, nella misura che la Corte di Appello riterrà sulla base degli atti e delle risultanze di causa, anche in via equitativa;

- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, e di quella di primo grado, con rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, a cura di Piaggio & C. S.p.A. e a spese di Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in Liquidazione, sui quotidiani "Corriere della Sera" di Milano, "Sole 24 Ore" e "Motociclismo" con intestazione delle relative fatture direttamente a questa ultima;

C) In via istruttoria e occorrendo:

- in accoglimento dell'appello incidentale, ordinare a Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in Liquidazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ss. e con riferimento al motociclo "Metropolis" Peugeot costituente contraffazione della frazione nazionale del brevetto europeo EP 1561612B1 di Piaggio & C. S.p.A.,

Pesibizione delle scritture contabili, registri e libri di produzione, registri e libri di commercio, lettere, telegrammi, fax, registri di carico e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori e di ogni altro documento utile al fine di accertare l'entità della utilizzazione abusiva; determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti di cui sopra ed i relativi fatturati ed utili, ordinando altresì alla controparte di fornire, ex artt. 121.2 e 121 *bis* c.p.i., tutte le informazioni e gli elementi utili per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti che costituiscono violazione dei diritti di Piaggio & C. S.p.A. di cui in narrativa, disponendo, ove occorra, consulenza tecnica contabile.

Sempre in via istruttoria, in ogni caso:

- dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti da Peugeot Motocycles s.a.s.;
- ove essi fossero ammessi, ammettere a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da Peugeot Motocycles s.a.s. l'ing. Mario Santucci, Responsabile innovazione c/o Piaggio & C. S.p.A., viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI);

D) In ogni caso:

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

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7439/2021 in data 24 giugno – 20 settembre 2021, qui impugnata, ha definito due procedimenti, in origine distinti e successivamente riuniti, che vedevano come parti Peugeot Motocycles S.a.s. e Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in liquidazione, da un lato, e Piaggio & C. S.p.A., dall'altro lato.

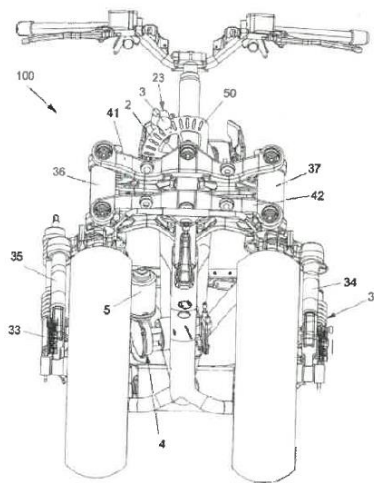
Entrambi i giudizi vertevano attorno al brevetto EP 1561612B1 (in seguito "EP'612") nella titolarità della Piaggio: il primo, recante numero di r.g. 34023/2020¹, era stato instaurato da Piaggio nei confronti di Peugeot Motocycles Italia S.p.A. (divenuta successivamente Peugeot Motocycles Italia S.r.l. in liquidazione) per l'accertamento della contraffazione del brevetto EP'612 compiuta da Peugeot tramite la produzione, distribuzione e vendita del motociclo a tre ruote Metropolis e per le conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie; il secondo, *sub* r.g. 44271/2017, era stato attivato da Peugeot Motocycles s.a.s. (società francese capogruppo di Peugeot Motocycles Italia), che aveva convenuto in giudizio Piaggio, domandando l'accertamento della nullità della frazione italiana del brevetto EP'612.

¹ Tale giudizio origina dalla separazione della domanda di contraffazione e risarcimento danni dalla causa iscritta *sub* n. r.g. 67348/2014, poi decisa con la diversa sentenza n. 4477/2020.

Il brevetto EP'612 per cui è causa ha a oggetto un dispositivo anti-rollio per veicoli a tre o quattro ruote, avente lo scopo di impedire il pendolamento e garantire la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione di marcia, in particolare quando il veicolo procede a velocità molto bassa o durante le soste.

Più nel dettaglio, il brevetto riguarda un dispositivo anti-rollio per veicoli dotati di sistema sterzante anteriore e struttura a quadrilatero articolato e due sospensioni anteriori indipendenti, comprendente almeno un elemento di arresto, solidale a un elemento della struttura a quadrilatero nei suoi movimenti di rollio, almeno un elemento di blocco per bloccare la posizione dell'elemento di arresto, impedendo i movimenti di rollio della struttura a quadrilatero, e un gruppo di stazionamento, guidato da mezzi di controllo, per comandare l'elemento di blocco.²

L'immagine di seguito riportata evidenzia quanto appena descritto:



Il dispositivo anti-rollio è composto da un freno a disco (n. 50), in cui si riscontra un elemento di arresto (n. 2) solidale con un elemento del meccanismo a quadrilatero articolato e un elemento di blocco a pinza (n. 3) che blocca l'elemento di arresto. Il meccanismo di blocco viene attivato tramite il gruppo di stazionamento (n. 4), il quale, a sua volta, viene attivato dai mezzi di comando.

² V. pagg. 3 e 4 della traduzione italiana del brevetto EP'612.

Nel corso dei due giudizi decisi con la sentenza impugnata sono state svolte due consulenze tecniche (di cui una seguita da un supplemento), affidate ai ctu Ing. Ferroni, quanto alla consulenza relativa alla causa sulla nullità del brevetto (r.g. 44271/2017) e Ing. Lualdi, quanto a quella relativa contraffazione (r.g. 34023/2020)³.

All'esito dei due giudizi, il Tribunale si è pronunciato nei termini che seguono.

Quanto alla **domanda di nullità** del brevetto, il Tribunale l'ha respinta, ritenendo che EP'612 presentasse i necessari requisiti di novità e altezza inventiva. Sotto il profilo dell'altezza inventiva, il primo giudice ha ritenuto che le due ctu fossero giunte a una *“quasi integrale identità di approdi [...] con l'eccezione di GB'167”*⁴ (anteriorità che il ctu Ferroni aveva reputato distruttiva) e, discostandosi sul punto dalla perizia dell'Ing. Ferroni, ha valorizzato: da un lato, la circostanza che nell'anteriorità GB'167 l'elemento di blocco non potesse essere inserito in modo permanente, ma potesse essere azionato solo premendo un pedale-comando, così non assicurando lo stesso risultato tecnico garantito dal brevetto EP'612; dall'altro lato, la circostanza che tale anteriorità riguardasse due ruote posteriori e non anteriori, senza spiegare come lo stesso risultato tecnico potesse essere raggiunto con due ruote anteriori. Il Tribunale ha quindi concluso per la sussistenza di altezza inventiva anche rispetto a GB'167.

Quanto alla **domanda di contraffazione**, rilevato come dalle indagini di consulenza fosse emersa la contraffazione letterale delle rivendicazioni 1, 2 e 5 di EP'614 e disattese le contestazioni di Peugeot (specificamente, la estraneità del Metropolis dall'ambito di protezione del brevetto, in ragione della presenza di (a) un dispositivo a doppio quadrilatero e (b) non due, ma una sola sospensione)⁵, il giudice di prime cure ha

³ Al ctu Lualdi è stato poi richiesto un supplemento di indagine al fine di valutare la validità del brevetto EP'612 alla luce di una anteriore domanda giapponese.

⁴ Pag. 10 sentenza.

⁵ Il Tribunale ha considerato il Metropolis non estraneo all'ambito di protezione del titolo in quanto:

(a) la rivendicazione 1 non richiede la presenza di un singolo quadrilatero, bensì di una *“struttura a quadrilatero articolato”*, espressione che *“indica qualunque soluzione in cui sia presente almeno un quadrilatero [...] e che [...] conseguentemente ricomprende sia i sistemi che presentano un solo quadrilatero articolato sia quelli che ne hanno due”*;

ritenuto che il veicolo Metropolis fosse in contraffazione letterale delle rivendicazioni 1, 2 e 5. Conseguentemente, il Tribunale ha **inibito** tanto a Peugeot Francia quanto a Peugeot Italia la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei motocicli Metropolis nel territorio italiano e ha **ordinato il ritiro dal commercio** dei motocicli in contraffazione, presidiando entrambi i comandi con apposita penale.

La **domanda di concorrenza sleale** proposta da Piaggio è stata invece dichiarata assorbita, mentre la **domanda risarcitoria** è stata integralmente rigettata, in considerazione del fatto che l'attrice Piaggio non avrebbe tempestivamente enunciato i fatti posti a fondamento della domanda, né proposto una quantificazione del danno, dedicando spazio argomentativo a tale domanda soltanto negli scritti finali. Similmente, il Tribunale ha rigettato la domanda di distruzione dei mezzi di produzione e di pubblicazione della sentenza, anch'esse proposte da Piaggio.

Avverso la descritta sentenza hanno interposto appello Peugeot Motocycles s.a.s. e Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione (già Peugeot Motocycles Italia s.p.a.), le quali hanno chiesto, previa sospensione della sua esecutività, la riforma della sentenza impugnata. L'appello è stato articolato nei seguenti cinque motivi:

- primo motivo di appello: sulla insufficienza di descrizione;
- secondo motivo di appello: sulla carenza di novità, quantomeno, della rivendicazione 1 di EP'612;
- terzo motivo di appello: sulla carenza di altezza inventiva del brevetto EP'612;
- quarto motivo di appello: sulla insussistenza della contraffazione;
- quinto motivo di appello: sulle misure a carico della Peugeot Motocycles sas.

Inoltre, con separato ricorso *ex artt.* 283 e 351 cpc in data 4.11.2021, Peugeot ha chiesto la sospensione, in via provvisoria e *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva della

(b) nel Metropolis “*vi sono ... due sospensioni perché vi sono due quadrilateri*”, mentre “*Il riferimento alla sospensione unica delle difese di Peugeot appare invece da riferire all'ammortizzatore 49 ... che è estraneo al tema in discussione*” (v. p. 15 sentenza).

sentenza di primo grado. In un primo momento, con decreto presidenziale emesso *inaudita altera parte* in data 9.11.2021 è stata concessa detta sospensione provvisoria. A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza 6.12.2021, la Corte ha dichiarato l'inefficacia del suddetto decreto presidenziale (a causa dell'inosservanza del termine stabilito per la notifica dello stesso decreto e di quello di fissazione dell'udienza cautelare, decorso senza alcun tempestivo provvedimento di proroga) e ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, limitatamente al capo che ordinava il ritiro dal commercio dei prodotti a carico di Peugeot Motocycles s.a.s.

Anche nel presente grado del giudizio si è costituita Piaggio & C. S.p.A., la quale, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, ha a sua volta impugnato in via incidentale la sentenza nella parte in cui rigetta le domande di risarcimento del danno e di pubblicazione.

Da ultimo, con la precisazione delle conclusioni le parti hanno formulato istanza di discussione orale della causa *ex art. 352 cpc*, istanza successivamente ribadita dalle parti nelle rispettive memorie di replica. Quindi, a seguito di discussione orale svoltasi all'udienza del 14.09.2022, la causa è stata trattenuta e giunge ora in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatta eccezione per il quinto motivo di impugnazione, l'appello di Peugeot Motocycles s.a.s. e Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione (di seguito, congiuntamente, anche solo "Peugeot") appare infondato e non meritevole di accoglimento. L'appello incidentale di Piaggio & C. S.p.A. (di seguito anche solo "Piaggio") deve invece essere parzialmente accolto, nei limiti di cui si darà ragione.

Con il **primo motivo di gravame**, Peugeot lamenta la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha accolto la censura di insufficienza di descrizione del brevetto.

Secondo le appellanti, infatti, la sola rivendicazione 1 di EP'612 non sarebbe in grado di risolvere il problema tecnico indicato nel brevetto, in quanto soltanto ricorrendo agli insegnamenti della rivendicazione 2 sarebbe possibile bloccare completamente il rollo

del veicolo. Tale circostanza sarebbe stata di fatto ammessa, nel corso del giudizio, dalla stessa Piaggio, la quale nelle proprie memorie tecniche aveva affermato che per bloccare completamente il rollio sarebbe stato necessario bloccare sia il quadrilatero articolato, sia le sospensioni.

La contraddittorietà della sentenza emergerebbe proprio dal fatto che, per rispondere alla suddetta censura, il Tribunale si sarebbe riferito alle caratteristiche della rivendicazione 2, *“così confermando che la combinazione di elementi della sola prima rivendicazione non è in grado di assolvere alla funzione di bloccare completamente il rollio del veicolo”*.⁶

Sul punto, parte appellata si è difesa innanzitutto contestando che le censure mosse da Peugeot valgano a fondare il rilievo d’insufficiente descrizione del brevetto (in proposito, richiamando l’art. 76, comma 1, lett. b, c.p.i., Piaggio ha replicato che la descrizione è da ritenersi sufficiente se contiene informazioni idonee a consentire al tecnico di realizzare il prodotto rivendicato). In ogni caso, Piaggio ha argomentato che il problema tecnico sarebbe comunque risolto con il brevetto EP’612: poiché, infatti, *“l’idea fondamentale che sta alla base di EP’612 è controllare il meccanismo articolato che collega le ruote rollanti frontali in modo da potere bloccare e sbloccare il movimento di rollio, quando il veicolo procede a bassa velocità”*⁷, lo scopo viene raggiunto sia bloccando il quadrilatero articolato, sia - *“ma non in ogni caso e solo quando ciò si riveli necessario”* - le sospensioni indipendenti. La necessità di bloccare le sospensioni indipendenti non si presenterebbe, ad esempio, nei casi di veicoli a carreggiata larga, che non potrebbero di fatto ribaltarsi da fermi.

Ciò premesso, pare a questa Corte non censurabile la conclusione raggiunta dal Tribunale in merito alla sufficienza della descrizione del brevetto.

Entrambe le ctu⁸, richiamate a p. 9 della sentenza impugnata, hanno, infatti, ritenuto non condivisibile l’obiezione di insufficiente descrizione, sull’assunto che la funzione

⁶ Pag. 22 atto di appello.

⁷ Pag. 33 comparsa di costituzione in appello.

⁸ Si v., in particolare, p. 44 della ctu Lualdi e p. 14 della ctu Ferroni.

antirollio viene ottenuta primariamente impedendo i movimenti del quadrilatero articolato, così che se si blocca il quadrilatero articolato si ottiene il blocco del pendolamento del veicolo, essendo invece quella di bloccare anche le sospensioni una funzione subordinata.

Consegue da ciò che il titolo deve considerarsi sufficientemente descritto, in quanto spiega come ottenere il blocco del quadrilatero articolato (rivendicazione 1) ed eventualmente, quando si renda necessario, anche delle sospensioni (rivendicazione 2).

Alla luce di quanto sopra esposto, lo spiegato motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.

Con il **secondo motivo di appello**, Peugeot si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione l'antiorità DE'473 (ossia una domanda di brevetto tedesca, pubblicata nel 1959, relativa a un dispositivo antirollio per un veicolo con sistema sterzante anteriore e struttura a quadrilatero articolato ed elemento di blocco), che si presenterebbe come anticipatoria del brevetto EP'612. Parte appellante, alla luce di DE'473, sostiene che quantomeno la rivendicazione 1 di EP'612 sarebbe priva del carattere di novità e chiede la dichiarazione di nullità del brevetto ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.i.

Piaggio ha replicato alla doglianza evidenziando che l'antiorità DE'473 non era stata oggetto di esame in primo grado in quanto Peugeot, che pure ne aveva la disponibilità, *“aveva deliberatamente optato per non produrre questo documento”*, documento che Peugeot aveva infatti introdotto e discusso nella parallela causa francese di fronte al *Tribunal Judiciaire de Paris*. Si tratterebbe, quindi, di un documento oggetto di una produzione effettuata per la prima volta soltanto in appello, e quindi, come tale, del tutto inammissibile.

Osserva la Corte come dall'esame degli atti di primo grado emerga che il menzionato brevetto tedesco è stato introdotto in questo giudizio da Peugeot per la prima volta

soltanto in sede di comparsa conclusionale nei giudizi riuniti⁹ e quindi del tutto tardivamente. Lo stesso, inoltre, non è stato oggetto di nessuna delle ctu svolte nel primo grado di giudizio. E poiché non si trattava, già in tal sede, di un documento sopravvenuto, essendo già da tempo nella disponibilità di Peugeot (che, infatti, lo aveva depositato nel parallelo giudizio francese già nel 2018), correttamente non è stato tenuto in considerazione dal giudice di prime cure, né può essere ora oggetto di (nuovo) esame, in sede di appello.

Oltretutto, come già affermato da questa Corte nella sentenza citata da Piaggio¹⁰, in grado di appello l'esame delle anteriorità di un brevetto va ristretto a quelle prese in considerazione dal ctu nel corso della consulenza tecnica in primo grado, dovendosi escludere quelle offerte dopo la chiusura delle operazioni peritali o nel corso del giudizio di appello. La possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell'esito dell'indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell'art. 345 cpc.

Da quanto appena esposto discende che risulta precluso al Collegio l'esame della richiamata anteriorità DE'473 e che il presente motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.

Il terzo articolato motivo di appello ha riguardo, invece, alla asserita carenza di altezza inventiva del brevetto EP'612.

Secondo Peugeot, il Tribunale avrebbe commesso diversi errori: in primo luogo, nella valutazione del documento di *prior art* GB'167; in secondo luogo, nel non aver apprezzato in modo combinato tutte le anteriorità in atti; in terzo luogo, nel non essersi avveduto delle rilevanti differenze dei risultati delle ctu.

⁹ Cfr. pagg. 32-37 della comparsa conclusionale di Peugeot nei giudizi riuniti in data 6 aprile 2021.

¹⁰ Pag. 37 della comparsa di costituzione in appello.

Principiando dal profilo relativo a GB'167, parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha reputato che la predetta anteriorità sarebbe irrilevante ai fini dell'attacco di originalità, in quanto non garantirebbe il medesimo effetto tecnico garantito da EP'612, soprattutto perché nel brevetto GB'167:

- (a) l'elemento di blocco non potrebbe essere inserito in modo permanente dal conducente, cui è consentito azionarlo soltanto premendo il pedale e
- (b) la soluzione prevede un veicolo a tre ruote con il treno posteriore non sterzante e una ruota anteriore sterzante, senza spiegare come il medesimo risultato possa essere raggiunto con due ruote sterzanti anteriori.

Secondo Peugeot, oltre al fatto che la valutazione del Tribunale si sarebbe risolta in un "*mero esame di novità, non certo di originalità*"¹¹, il giudicante avrebbe omesso di interpretare correttamente (come invece avrebbe fatto se avesse seguito l'insegnamento della ctu Ferroni) l'anteriorità GB'167 che già:

- (a) consentiva l'inserimento permanente del blocco dell'oscillazione (a riguardo, Peugeot cita un passaggio del documento relativo a GB'167 in cui viene utilizzato il verbo "*locking*" che presupporrebbe, in tesi, una azione di bloccaggio con effetto completo e permanente); e
- (b) illustrava come la soluzione fosse identicamente riproducibile anche con due ruote sterzanti anteriori e non posteriori.

Le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale paiono a questa Corte senz'altro condivisibili. Infatti, il frammento del documento relativo all'anteriorità GB'167 citato da Peugeot a p. 31 dell'atto di appello si limita a evidenziare come sia "*vantaggioso*" bloccare il "*movimento del corpo sull'asse quando il veicolo è a riposo o a bassa velocità nel traffico*" senza però specificare e illustrare gli strumenti tecnici con cui raggiungere tale blocco. Non risulta poi inequivocabilmente dal predetto documento che

¹¹ Pag. 30 dell'atto di appello.

l'elemento di blocco possa essere inserito in modo permanente dal conducente e non soltanto in forza di specifica azione del conducente.

Inoltre, come risulta dalle righe 117-128 di p. 2 del brevetto GB'167 (riportate a p. 42 della comparsa Piaggio), tale anteriorità – che, come detto, è relativa un veicolo con un treno posteriore non sterzante e una sola ruota anteriore sterzante – si limita ad affermare che una soluzione con due ruote anteriori sterzanti e rollanti sia “*simile a*” quello già descritto dal documento¹², senza però spiegare come realizzare una tale soluzione alternativa.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha concluso nel senso che, quanto al profilo di cui al punto (a) supra (i.e., possibilità di ottenere un blocco permanente), “*l’antiorità che si pretende distruttiva non assicura il medesimo risultato tecnico che si ottiene con il brevetto qui in contestazione*”, essendo previsto solo in EP'612 un inserimento permanente del sistema di blocco anche a veicolo parcheggiato, e, quanto al profilo sub (b) supra (i.e., riproducibilità della soluzione di GB'167 anche in un veicolo con due ruote anteriori sterzanti), “*assunto GB'167 come closest prior art, ed applicando il metodo del could-would approach, [...] non pare di poter fondatamente concludere che l’esperto sarebbe stato incitato ad innestare sul trovato di GB'167 un sistema di sterzo anteriore su due ruote per risolvere il problema tecnico affrontato da EP'612*”. Ciò, in quanto non appare ovvio che, partendo dalla *closest prior art*, il medesimo risultato tecnico ottenuto dal brevetto di Piaggio sarebbe stato raggiunto dall’esperto del settore senza alcuna ulteriore attività inventiva.

Non sembra poi alla Corte che possa portare a conclusioni diverse la censura mossa da parte appellante alla sentenza di non aver apprezzato in modo combinato tutte le anteriorità in atti. Sul punto paiono infatti condivisibili le osservazioni svolte da Piaggio sulla ctu Ferroni e, in particolare, sul fatto che la stessa si è limitata a indicare le anteriorità senza tuttavia indicare come la valutazione congiunta delle stesse andasse

¹² “*In Figs. 4 and 5 there is shown a machine (designed for two persons) the construction of which, in so far as regards the present invention, is similar to that described with reference to Figs 1-3*”.

svolta ovvero senza fornire indicazioni su quali anteriorità andassero combinate con GB'167 e come, né sul perché (e come) l'esperto del ramo sarebbe stato portato a realizzare determinate modifiche per giungere al risultato tecnico di EP'612. Tali rilievi, quindi, non consentono di ritenere fondata l'affermazione di Peugeot per cui una valutazione combinata delle anteriorità *“avrebbe reso ovvia per il tecnico del ramo l'adozione della soluzione di cui a EP'612 [...] [che] non fa altro che associare in modo ovvio gli insegnamenti delle suddette anteriorità”*.¹³

Da ultimo, come visto, parte appellante muove le sue critiche al Tribunale per il fatto di non essersi avveduto della contraddittorietà tra le ctu e del diverso risultato a cui le consulenze sono pervenute, in relazione non soltanto all'ambito di tutela, ma anche alla stessa lettura del problema tecnico oggetto di EP'612.

Il tema si ricollega a quanto già affrontato trattando del primo motivo di impugnazione, in quanto Peugeot sostiene che sussista una *“cruciale differenza di valutazione”* tra le due ctu perché *“la prima (ing. Lualdi) reputa che la soluzione di cui alla rivendicazione 1 di EP'612 sia in grado di risolvere completamente il problema tecnico enunciato nel medesimo brevetto (individuato nel bloccare il rollio delle sospensioni in un veicolo avente la precisa struttura che è oggetto della privativa), mentre la seconda (ing. Ferroni) considera che soltanto mediante i due dispositivi di arresto corsa contemplati dalla rivendicazione 2 sia possibile raggiungere tale risultato tecnico in quella precisa struttura di avantreno”*¹⁴.

Si è già visto sopra in relazione al primo motivo di appello che lo scopo di EP'612 consiste nel bloccare il movimento di rollio di un veicolo avente le caratteristiche di cui al brevetto, agendo in primo luogo sul quadrilatero articolato e (soltanto quando si renda necessario) anche sulle sospensioni indipendenti: ciò è stato riconosciuto da entrambe le ctu (si vedano le p. 44 della ctu Lualdi e p. 14 della ctu Ferroni sopra richiamate), così che non risultano ravvisabili le contraddizioni tra le consulenze lamentate da parte appellante.

¹³ V. atto di appello, pag. 38.

¹⁴ V. atto di appello, pag. 33.

Ciò detto, l'unica differenza tra le due ctu consiste nel fatto che il ctu Ferroni, pur ritenendo sussistente la novità, ha giudicato la rivendicazione 1 priva del requisito dell'attività inventiva. Ma di tale differenza il Tribunale ha dato ben conto, ritenendo tuttavia – con motivazioni che la Corte ha qui condiviso – di discostarsi sul punto dall'opinione dell'Ing. Ferroni.

Tutto ciò premesso, pare quindi corretto affermare che il brevetto EP'612 sia caratterizzato da altezza inventiva. Di conseguenza, il motivo di appello in esame va rigettato.

Con il **quarto motivo di appello**, Peugeot si duole dell'erroneo accertamento della contraffazione da parte del giudice di primo grado.

Secondo l'appellante, la contraffazione non sussisterebbe, in quanto il Metropolis deve ritenersi estraneo all'ambito di tutela del brevetto EP'612. Il giudicante avrebbe accertato e dichiarato l'interferenza *“pretendendo di individuare in Metropolis, da un lato, la presenza di caratteristiche in realtà inesistenti e, dall'altro lato, la soluzione di un problema proprio di EP'612 ma per il quale EP'612 prevede una soluzione che Metropolis non adotta: e cioè la caratteristica supplementare del blocco degli elementi ulteriori di sospensione indicati in EP'612 come necessari per ottenere il blocco totale del rollio, che tuttavia in Metropolis è ottenuto senza il ricorso a quei mezzi supplementari”*.¹⁵

Quanto alle caratteristiche tecniche del veicolo, Peugeot sostiene che Metropolis:

- (a) non presenti una struttura a quadrilatero articolato;
- (b) non presenti le sospensioni come elementi ulteriori rispetto al quadrilatero, né operanti in maniera indipendente;
- (c) non presenti (né possa presentare) ulteriori elementi di blocco delle sospensioni.

¹⁵ Pag. 46 atto d'appello.

Stanti le caratteristiche di cui ai punti (a) e (b), Metropolis non potrebbe ritenersi in contraffazione della rivendicazione 1 di EP'612 e, stante la caratteristica di cui al punto (c), Metropolis non potrebbe essere nemmeno in contraffazione della rivendicazione 2.

A tali argomentazioni Piaggio ha replicato argomentando che l'esame di contraffazione di parte appellante si baserebbe su una "*erronea interpretazione, o meglio una radicale alterazione, del tenore letterale delle rivendicazioni 1 e 2 di EP'612*"¹⁶ e su un tentativo di rimettere in discussione punti ormai pacifici nelle ctu di primo grado.

Su questo tema si è concentrata l'ampia discussione tra le parti nel corso dell'apposita udienza del 14.09.2022.

In tale sede, Peugeot ha insistito in quella che ritiene essere la corretta lettura del brevetto: in particolare, poiché il brevetto si riferisce a un veicolo dotato di "*sistema sterzante anteriore con struttura a quadrilatero articolato e di due sospensioni anteriori indipendenti*"¹⁷, elemento centrale del trovato sarebbe il fatto di agire tanto sul blocco del quadrilatero articolato, quanto sulle sospensioni (il brevetto presenta infatti anche "*un dispositivo di arresto corsa 14, 14' per ciascuna delle sospensioni anteriori*"¹⁸). Non trovandosi nel Metropolis la medesima soluzione tecnica (specificamente, il dispositivo di arresto corsa 14 e 14' e l'azione del gruppo di stazionamento anche sul blocco delle sospensioni), il Metropolis non potrebbe dirsi interferente con EP'612.

A sua volta, Piaggio ha censurato il tentativo di Peugeot di trarre dal brevetto dei limiti in realtà non presenti nel brevetto stesso, ribadendo che EP'612 tutela tutte le soluzioni volte a bloccare il rollio di veicoli con struttura "a quadrilatero" (a prescindere dal numero e dalla misura di tale/i quadrilatero/i), agendo anche sulle sospensioni (a prescindere dal fatto che siano "distinte ed esterne" rispetto al quadrilatero articolato).

Orbene, con riferimento al motivo di appello in esame la Corte osserva quanto segue.

¹⁶ Pag. 45 comparsa di costituzione in appello di Piaggio.

¹⁷ V. pagg. 3-4 del brevetto.

¹⁸ V. pag. 7 del brevetto.

Innanzitutto, la struttura e le caratteristiche sia di EP'612, sia del Metropolis trovano approfondita analisi e descrizione negli elaborati che i consulenti dell'ufficio hanno depositato nel primo grado della causa, con conclusioni che possono (e, anzi, devono) essere lette congiuntamente (avendo avuto le ctu un perimetro di analisi in parte diverso), senza che ciò comporti un *“assemblare acriticamente pezzi e argomenti delle relazioni peritali”*¹⁹.

Dunque, sulla base delle consulenze – che sul punto non appaiono certo tra di loro contraddittorie – si può affermare, da un lato, che il Metropolis presenta una *“struttura a quadrilatero articolato”* (precisamente, un *“sistema sterzante a doppio quadrilatero articolato”*²⁰) e, dall'altro lato, che tale sistema deve ritenersi rientrante nell'ambito di tutela di EP'612. Invero, la locuzione *“quadrilatero articolato”* dev'essere interpretata in senso ampio (precisa il ctu Ferroni che *“il quadrilatero articolato non è definito in maniera di per sé precisa e corrispondente all'esempio descritto”*) e, perciò, il brevetto di Piaggio ricomprende *“qualunque soluzione in cui (almeno) un quadrilatero sia presente nel sistema di supporto delle ruote sterzanti di veicoli”*²¹.

In aggiunta, Metropolis presenta altresì le sospensioni indipendenti. Al riguardo, non pare convincente il rilievo svolto da Peugeot secondo cui *“il punto non riguarda [...] la presenza di due sospensioni, bensì il fatto che queste siano distinte ed esterne rispetto al quadrilatero, e che agiscano o no in modo indipendente”*²². Da EP'612 non risulta, infatti, che le sospensioni debbano essere *“distinte ed esterne”* rispetto al quadrilatero articolato: ciò che conta è che le sospensioni siano *“indipendenti”*, il che significa che anche le ruote possano muoversi indipendentemente l'una dall'altra. Questo avviene anche nel veicolo di Peugeot, considerato che, come precisa l'Ing. Lualdi nel descrivere il funzionamento delle sospensioni del Metropolis²³, *“lo stesso sistema articolato*

¹⁹ Ciò che sostiene parte appellante (atto d'appello, p. 20).

²⁰ Pagg. 137-138 ctu Lualdi.

²¹ Pag. 11 ctu Ferroni.

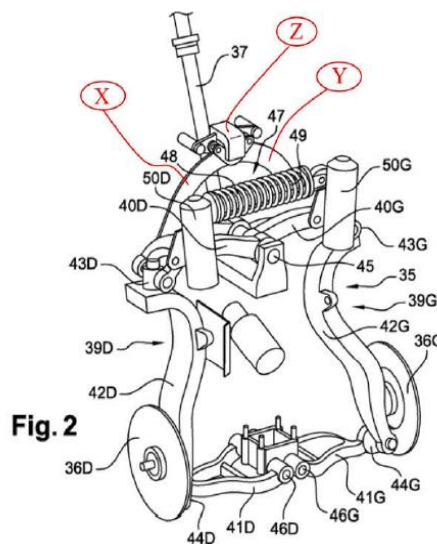
²² Pag. 44 atto di appello.

²³ Si vedano le pagg. 121-123 della ctu Lualdi.

assolv[e] sia alla funzione di rendere indipendenti i movimenti delle ruote anteriori destra e sinistra del veicolo, sia alla funzione di consentire il pendolamento laterale, o rollio, del veicolo” e ancora “poiché la sospensione elastica 47 è deformabile il sistema non è rigido, e le due ruote anche a veicolo inclinato conservano la possibilità di muoversi in modo indipendente grazie alla deformabilità della sospensione elastica”.

Appurato quindi che il Metropolis presenta una struttura ricompresa nell’ambito di tutela di EP’612, questa Corte condivide le conclusioni raggiunte dal Tribunale relativamente alla ravvisata interferenza.

Come evidenziato nello schema di raffronto predisposto dal ctu Lualdi²⁴ e come si può evincere dalla figura di seguito riportata, risulta infatti sussistente la contraffazione letterale delle seguenti rivendicazioni:



- n. 1, in quanto, come visto, il Metropolis presenta un sistema sterzante a doppio quadrilatero articolato e sospensioni indipendenti; due elementi di arresto costituiti dalle due mezzelune X e Y solidali ai bracci superiori 40D e 40G del sistema articolato a doppio quadrilatero nei movimenti di rollio; un elemento di blocco atto a bloccare la posizione delle mezzelune (i.e., la pinza Z) e un gruppo di stazionamento per il comando dell’elemento di blocco;

²⁴ Pagg. 138 ss della ctu Lualdi.

- n. 2, in quanto tale rivendicazione afferma che il gruppo di stazionamento agisce anche sui dispositivi di arresto delle sospensioni e tale risultato viene riprodotto anche nel Metropolis, ove il blocco del rollio determina anche il blocco delle sospensioni; e
- n. 5, in quanto la rivendicazione 5 è letteralmente riprodotta nel Metropolis.

Tutto ciò premesso, anche il presente motivo di impugnazione deve essere respinto, senza che possano essere prese in considerazione dalla Corte le ulteriori relazioni tecniche depositate da Peugeot con l'atto d'appello, che, in quanto documenti nuovi, risultano inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc.

Deve invece trovare accoglimento il **quinto motivo** di appello, con il quale parte appellante fa valere l'illegittimità dell'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti a carico di Peugeot Motocycles sas. In effetti, nessuna domanda di contraffazione o altra domanda consequenziale era stata proposta nei confronti di Peugeot Motocycles sas e, pertanto, sotto questo profilo la sentenza merita certamente riforma.

Infine, il **sesto motivo**, volto a ottenere una riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la domanda di concorrenza sleale "assorbita" invece che "inammissibile" (in quanto già respinta con la sentenza parziale n. 4477/2022), non appare ammissibile per carenza di interesse, in quanto non si ravvisa in concreto alcuna utilità suscettibile di determinare una situazione pratica più favorevole per le appellanti.²⁵

Venendo ora a trattare dell'**appello incidentale**, Piaggio, come si è visto, ha impugnato a sua volta la sentenza nella parte in cui sono state rigettate la domanda di risarcimento del danno e la domanda di pubblicazione della sentenza.

Quanto al profilo risarcitorio, accertata e dichiarata la sussistenza della contraffazione letterale delle rivendicazioni nn. 1-2-5 di EP'612, Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione deve essere condannata al risarcimento del danno nei confronti di Piaggio,

²⁵ Cfr. Cass. Civ. n. 14836/2016.

che aveva formulato tempestiva domanda in tal senso fin dall'atto di citazione nel giudizio di contraffazione (R.G. 67348/2014 poi divenuto R.G. 34023/2020).

In ordine alle statuizioni più specificamente risarcitorie, le stesse non possono essere emesse in questa sede per difetto dei necessari elementi di prova, pur oggetto di richieste istruttorie formulate da Piaggio già in primo grado. Il giudizio, parzialmente definito con sentenza sull'*an*, va quindi proseguito per l'accertamento del *quantum*, secondo le indicazioni contenute nella contestuale, separata ordinanza.

Non può invece trovare accoglimento il motivo di gravame che concerne la richiesta pubblicazione della sentenza. Paiono, infatti, condivisibili le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale, nel senso che il complessivo quadro di tutela riconosciuto a Piaggio all'esito del giudizio risulta approntare un rimedio idoneo e sufficiente contro la reiterazione o continuazione delle condotte illecite.

Infine, stante la prosecuzione del giudizio, le spese andranno liquidate con la sentenza definitiva.

P Q M

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, non definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta avverso la sentenza n. 7439/2021 resa dal Tribunale di Milano il 24 giugno 2021 e pubblicata il 20 settembre 2021, così provvede:

- **accoglie** parzialmente l'appello principale proposto da Peugeot Motocycles s.a.s. e Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione, ossia limitatamente al quinto motivo di appello, e, per l'effetto, **revoca** l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione emesso a carico di Peugeot Motocycles s.a.s.;
- **rigetta** per il resto l'appello principale;
- **accoglie** parzialmente l'appello incidentale proposto da Piaggio & C. s.p.a. e pertanto **condanna** Peugeot Motocycles Italia s.r.l. in liquidazione a risarcire a

Piaggio & C. s.p.a. i danni subiti, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, secondo le disposizioni impartite con separata ordinanza, emessa in pari data;

- **rigetta** l'appello incidentale di Piaggio & C. s.p.a. inteso all'accoglimento della domanda di pubblicazione della sentenza impugnata;
- **conferma**, per il resto, la sentenza impugnata;
- **spese** al definitivo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.10.2022

Il presidente est.
Domenico Bonaretti