

N.R.G. 2016/68729



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA

SEZIONE "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. **68729/2016** promosso da:

BISIO PROGETTI S.P.A.

ricorrente

contro

SOCIETE' DE PRODUITS NESTLE' S.A.

resistente

Il Giudice designato:

-a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2018,

-ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.le vicende processuali

Bisio Progetti s.p.a. -attiva tra l'altro nella ricerca e sviluppo di capsule per caffè e bevande solubili- con ricorso depositato in data 22.12.2016- ha chiesto nei confronti della nota Société des Produits Nestlé S.A. l'accertamento urgente della non contraffazione da parte di proprie capsule (denominate per comodità V3, distinte tra capsule caffè e capsule solubili) di due brevetti della resistente, EP 1472156 (dall titolo "*capsula chiusa con mezzi di apertura*") ed EP 1808382 (recante il titolo "*capsula chiusa con una coppetta avente mezzi di apertura*").

Ha in particolare rammentato l'ampio contenzioso in corso tra le parti anche innanzi a questo Ufficio, ed avente ad oggetto precedenti versioni delle proprie capsule (denominate per comodità V1 e V2); ha esposto di avere elaborato e studiato la nuova versione oggetto del presente procedimento, estranea al perimetro brevettuale, e di avere chiesto preventivamente, ma senza esito, a Nestlé la conferma della non interferenza.

Nestlé si è costituita negando la giurisdizione nazionale per le frazioni estere dei propri trovati, contestando l'interesse ad agire di



controparte ed il *periculum* in mora. Nel merito ha poi sottolineato la validità dei propri brevetti come accertato nei precedenti contenziosi e comunque l'interferenza anche delle capsule V3, letterale e per equivalenti. Ha quindi concluso per il rigetto delle pretese avversarie.

Nel corso del procedimento, ritenuto di superare la questione di difetto d'interesse ad agire in negatoria da parte della ricorrente, è stato dato ingresso ad un'indagine tecnica affidata ad un collegio di tre esperti e limitata alle sole frazioni nazionali dei brevetti litigiosi.

A seguito di una complessa ed articolata indagine tecnica, I CTU hanno concluso per la validità -seppure limitata- dei brevetti litigiosi e per la non interferenza da parte delle capsule V3, né letterale né per equivalenti.

All'esito dello scambio di memorie conclusive e della discussione orale, all'udienza del 23.11.2018 il giudice si è riservato la decisione.

2. L'interesse di Bisio ad agire in negatoria

Come già ricordato in corso di lite, sussiste l'interesse della ricorrente ad agire in via d'urgenza in negatoria, profilo da sindacare in relazione alle peculiarità dei singoli casi.

E ciò alla luce dell'ampio e complessivo conflitto in corso tra le parti relativo alle versioni c.d. V1 e V2 delle capsule oggetto di lite, Bisio va ritenuta portatrice di un interesse concreto ed attuale ad un accertamento immediato sulla contraffazione o meno dei titoli brevettuali avversari da parte delle capsule c.d. V3. L'iniziativa cautelare della ricorrente è diretta invero ad ottenere un provvedimento urgente che detti la regola di comportamento (*c.d. norma agendi*), in base alla quale adeguare in via provvisoria le proprie future condotte, in relazione a posizioni di mercato rispetto alla concorrente non ancora stabilizzate, pur in presenza di una commercializzazione già avviata. Quello invocato è dunque un provvedimento "utile" alla ricorrente, finalizzato ad elidere in via d'urgenza un'obiettiva situazione di incertezza, comprovata dalla più ampia lite in corso tra le parti e non dissipata dalle scelte delle resistente sia *ante litem* sia endo-processuali (sotto quest'ultimo profilo, pur in assenza di domanda riconvenzionale di contraffazione, l'eccezione che supporta la richiesta di rigetto nel merito della pretesa avversaria si concreta nell'interferenza, letterale o per equivalenti).



3. Quanto all'accezione di difetto di giurisdizione nazionale in sede nazionale

Il sindacato dell'Ufficio va limitato alle sole frazioni nazionali dei brevetti di Nestlé, in relazione alle quali soltanto, anche secondo l'orientamento costante dell'Ufficio, sussiste la giurisdizione italiana.

4. I titoli brevettuali di Nestlé

Come accennato, l'analisi dei brevetti EP 1.472.156 e EP 1.808.382 di cui Nestlé S.A. è titolare, rispetto alla loro validità ed all'ambito di tutela agli stessi riconoscibile, è stata già oggetto di indagine in precedenti contenziosi ed in particolare della pronuncia di primo grado n.3025/2018 resa *medio tempore* in data 6.11.2017 nel giudizio n.r.g. 13262/2015 da questo Ufficio tra le stesse parti (oltre ad un soggetto terzo, rimasto estraneo alla lite), ora gravata in appello da entrambe le parti.

L'Ufficio ha dichiarato la nullità parziale della frazione italiana dei seguenti brevetti Nestlé:

- il brevetto EP '156, limitatamente alle riv. 1 e alla riv. 25 (entrambe indipendenti) e alle riv. 2, 4 (in quanto dipendente dalla riv. 2), 6 e 21 (in quanto dipendente dalle riv. 2 e 4);
- il brevetto EP '382, limitatamente alle riv. 1, 2, 3, 4, 6 e 8.

Sono stati ritenuti incidentalmente validi:

- EP'156 nella combinazione delle riv. 1 + 3 (se interpretato secondo le interpretazioni del perito), 1+ 3+ 9), 1+ 3+ 4+ 10 ed 1+ 3+ 5+ 10;
- EP '382 limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1 + 5.

La perizia compiuta in questa sede è giunta a conclusioni del tutto analoghe.

In questa fase a cognizioni sommaria, gli apprezzamenti compiuti dall'Ufficio nella citata sentenza n. 302572018, confortati dall'ulteriore indagine compiuta da un Collegio di CTU in questa sede, vanno confermati.

Al fine di compiere il sindacato sull'interferenza, è tuttavia necessario ripercorrere i più salienti passaggi interpretativi della pronuncia citata e degli apprezzamenti compiuti in questa sede dal Collegio di esperti.



4.1. Il brevetto EP 1.472.156.

Il brevetto EP'156 riguarda una capsula destinata a contenere una preparazione alimentare, solubile o da infusione - caffè macinato (o altra sostanza da infusione) o tè solubile (o altra sostanza solubile) - atta a essere sottoposta ad estrazione grazie all'immissione per iniezione, entro la capsula stessa, di un fluido (acqua) sotto pressione, generato da un relativo dispositivo di estrazione.

Il trovato si articola in due rivendicazioni indipendenti, la n. 1 e la n. 25, rispettivamente di prodotto e di metodo.¹

Il trovato si articola in una capsula che comprende un involucro esterno, o coppa, comprendente un canale di deflusso della bevanda ed una camera di contenimento della sostanza alimentare, da estrarre tramite fluido quale bevanda. La camera di contenimento della sostanza, prima dell'estrazione, è chiusa e può presentare ad una sua estremità una

¹ La riv. 1 (indipendente) prevede una "capsula destinata ad essere estratta per iniezione di un fluido sotto pressione in un dispositivo di estrazione, contenente una sostanza per la preparazione di una bevanda, comprendente una camera chiusa che contiene detta bevanda e mezzi che consentono l'apertura di detta capsula al momento del suo uso e per consentire il deflusso di detta bevanda, caratterizzata dal fatto che l'apertura viene ottenuta dall'impegno relativo dei mezzi di apertura con una parete di ritenuta della camera chiusa e dal fatto che l'impegno relativo avviene per effetto dell'aumento della pressione del fluido nella camera."

La riv. 25 indipendente di metodo vuole sinteticamente rivendicare un metodo "per aumentare l'igiene" (e ridurre la "contaminazione incrociata" tra sostanze alimentari) nella preparazione di una bevanda e recita: "Metodo per aumentare l'igiene e ridurre la contaminazione incrociata nella preparazione di una bevanda a partire da una capsula contenente una sostanza alimentare in una camera chiusa, detta capsula incorporando il proprio dispositivo di apertura, in cui un fluido viene introdotto sotto pressione nella capsula, caratterizzato dal fatto che, una volta che la pressione all'interno della capsula ha raggiunto un determinato livello, il dispositivo di apertura viene attivato per effetto della pressione interna nella camera chiusa per aprire la capsula e rilasciare la bevanda".

"Le ulteriori rivendicazioni dipendenti di dispositivo (capsula) prevedono:

- la collocazione interna alla "camera chiusa" di contenimento del prodotto da estrarre dei "mezzi di apertura" e il conseguente movimento di tali mezzi di apertura contro la parete di ritenuta per effetto dell'aumento della pressione (riv. 2);
- la collocazione esterna alla "camera chiusa" dei "mezzi di apertura" e il conseguente movimento della parete di ritenuta contro i mezzi di apertura (riv. 3);
- che i "mezzi di apertura" comprendono almeno un elemento di perforazione (riv. 4);
- che la parete di ritenuta sia una "pellicola sottile" che può essere perforata (riv. 5);
- alcune forme di realizzazione particolari della capsula con i "mezzi di apertura" disposti internamente alla camera chiusa (riv. 6 e 7);
- alcune forme di realizzazione della capsula con i "mezzi di apertura" disposti esternamente alla camera chiusa e con la parete di ritenuta costituita da una pellicola sottile suscettibile di essere lacerata da tali mezzi di apertura (riv. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18); in una di tali forme di realizzazione è previsto un filtro per l'impiego della capsula con un prodotto non solubile (riv. 16);
- la presenza di "mezzi per la raccolta e il deflusso della bevanda" sostanzialmente ad "imbuto" (riv. 10);
- vari tipi di materiale con cui possono essere realizzati la camera chiusa, la parete di ritenuta e il filtro (riv. 19, 20, 22, 23);
- varie forme di realizzazione dei "mezzi di perforazione" (riv. 21);
- vari tipi di prodotto alimentare suscettibili di essere contenuti nella camera chiusa della capsula (riv. 24).



membrana suscettibile di essere perforata dal dispositivo di estrazione, così da permettere l'iniezione entro la camera stessa del fluido in pressione, e all'altra sua estremità può essere dotata di una parete di ritenuta del prodotto, preposta a dividere tale camera di contenimento dal suddetto canale di deflusso.

Per quel che qui rileva, la capsula contiene inoltre dei "mezzi di apertura" che s'impegnano con la parete di ritenuta all'aumentare della pressione del fluido di estrazione entro la camera di contenimento, così da provocare l'apertura della capsula stessa e l'erogazione della bevanda dal suddetto canale di deflusso.

Nella sentenza 3025/2018, richiamando la CTU compiuta in quella sede, è stato chiarito il significato di alcune espressioni non univoche, giacché generiche o puramente descritte in modo solo "funzionale". Tenuto conto della descrizione, dei disegni e sulla base della "common general knowledge" (art. 52, comma 2 c.p.i.) è stato precisato che:

- la "camera chiusa" (..) è costituita da generiche pareti della capsula e da almeno una "parete di ritenuta" della sostanza da estrarre e che debba necessariamente essere sigillata o a tenuta per consentire l'apertura completa della capsula a seguito dell'aumento di pressione del fluido di estrazione in tale camera;
- la "parete di ritenuta" della camera chiusa, (..) è una "parete della camera di contenimento della sostanza da estrarre che non necessariamente è una pellicola, potendo essere anche un generico "coperchio" (v. pag. 6 EP '156), ma che è comunque "sottile" in modo tale da poter essere "perforata";
- l'impegno relativo" è definito esplicitamente (pagg. 4 e 5 di EP'156) nel senso che i mezzi di apertura o la parte di ritenuta della camera chiusa, o in alternativa entrambi, sono suscettibili di muoversi gli uni rispetto all'altra per determinare l'apertura. (..). Tale enunciazione deve essere necessariamente integrata rilevando che tale moto relativo avviene in modo tale che i "mezzi di apertura" si muovano contro la "parete di ritenuta" o viceversa (pag. 5 di EP'156); inoltre dalla descrizione di diverse realizzazioni particolari dell'invenzione illustrate nel testo brevettuale deve desumersi che il "movimento relativo" possa anche individuarsi nella semplice deformazione (che presuppone comunque un movimento di parti) di un corpo non rigido (quale ad esempio una pellicola sottile) contro i mezzi di perforazione, costituiti da sporgenze sagomate e da relative rientranze;



- i "mezzi di apertura", in "tutte le realizzazioni descritte in EP'156 della capsula oggetto di rivendicazione (ad eccezione della prima realizzazione descritta alle pagg. 22 e 23 che non sembra parte dell'invenzione rivendicata)" consistono in "mezzi di apertura perforino una parete (o anche una "parte") di ritenuta - da intendersi come parete sottile suscettibile di essere perforata - della camera di contenimento della sostanza da estrarre, grazie al movimento relativo di tali mezzi di apertura contro la parete di ritenuta, o viceversa, grazie al movimento (o deformazione) di tale parete di apertura contro i mezzi di apertura, per effetto della pressione del fluido di estrazione; pertanto, alla luce della descrizione e delle figure di EP'156, (...) tali "mezzi di apertura" siano dei mezzi di "perforazione" di una parete sottile della camera di contenimento della sostanza da estrarre che, grazie all'aumento della pressione del fluido di estrazione, sono indotti a muoversi contro la parete sottile, o viceversa, e che quindi l'"apertura" della capsula per consentire il deflusso della bevanda si verifichi grazie alla perforazione, o al taglio, o al tranciamento, ovvero grazie all'"apertura", con generazione di fori passanti, di tale parete sottile (nella descrizione del brevetto EP'156 si citano quali "mezzi di apertura" solo "mezzi di perforazione", ad esempio costituiti da punte o da elementi in rilievo capaci di perforare, lacerare, o tagliare la suddetta sottile parete di ritenuta, mentre viene altresì precisato che i termini "perforare" e "perforazione" si riferiscono ad uno o più mezzi la cui funzione è quella di praticare un'apertura contro una parte intera, flessibile o altrimenti indebolita o parzialmente aperta non soltanto mediante perforazione nel senso stretto del termine ma anche con qualsiasi mezzo equivalente, per esempio mezzi di taglio o tranciamento); -i "mezzi... per consentire il deflusso della bevanda", sono descritti come mezzi che esclusivamente determinano l'incanalamento della bevanda estratta, secondo quello che è uno scopo di tale brevetto (v. ad esempio pag. 4 di EP'156), ma tali "mezzi di deflusso" sono anche conformati per consentire di dirigere il flusso della bevanda verso un contenitore (tazza) dell'utente finale (v. pag. 7 di EP'156) per cui l'interprete intenderà che essi debbano avere il significato di "mezzi di incanalamento" della bevanda.

Con la conseguenza che, il Tribunale ha in quella sede concluso che:

- "il brevetto EP'156 non contiene alcuna indicazione che possa immediatamente indurre l'esperto del ramo, senza sforzo creativo, ad



immaginare mezzi di apertura della capsula che siano alternativi ai suddetti mezzi di perforazione preposti a realizzare almeno una apertura (foro passante) entro la suddetta parete sottile di ritenuta della camera "chiusa" della capsula, sicchè seppure forme alternative di "apertura" della capsula ottenute tramite un generico movimento relativo di due componenti della capsula possono essere teoricamente immaginate ex post o considerando lo stato della tecnica;

-(..) EP'156 non descrive, e neppure suggerisce, modalità di apertura della capsula, con relativo deflusso della bevanda, che risultino alternative a quelle che prevedono sostanzialmente la generazione di aperture nella parete sottile di ritenuta ad opera dei suddetti mezzi di perforazione.

-(.) EP'156 non indica alcuna possibile forma di realizzazione alternativa dei suddetti "mezzi di deflusso" della bevanda diversa da quella che prevede l'incanalamento della bevanda in una apertura che potenzialmente è preposta a dirigere il flusso della bevanda entro una tazza dell'utilizzatore finale, per cui la capsula rivendicata nella rivendicazione principale di EP'156 deve essere limitata a tali mezzi di deflusso costituiti sostanzialmente da un canale che indirizza il flusso della bevanda estratta e che rende non necessaria la presenza di un collettore e di un beccuccio di erogazione della bevanda nella apparecchiatura (macchina) di estrazione.

-per ciò che attiene invece alla riv. 25 di metodo, (..) anch'essa presenta termini ed espressioni, anch'essi generici o di tipo "funzionale", parzialmente differenti da quelli della prima rivendicazione indipendente, pur se a questi ultimi facilmente riferibili.

-(..) il "dispositivo di apertura" non ulteriormente descritto in EP'156 può essere interpretato come coincidente con i "mezzi di apertura" considerati nella riv. 1, così come il riferimento a "l'attivazione" di tale dispositivo di apertura, genericamente rivendicata nella riv. 25, può essere intesa, alla luce della descrizione e delle figure di EP'156, solo come "impegno relativo dei mezzi di perforazione (o taglio, o tranciamento) contro una parete sottile, della camera di contenimento del prodotto da estrarre, grazie all'effetto dell'aumento della pressione del fluido di estrazione entro tale camera di contenimento, per determinare l'apertura di tale parete sottile".



- l'ambito di tutela proprio della riv. 25 (è stato giudicato) in maniera conforme a quello della riv. 1".

4.1.2. Quanto alla novità di EP '156

Il collegio di CTU, come già ritenuto nella sentenza 3025/2018, ha concluso che l'oggetto della rivendicazione n .1 sia anticipata dal contenuto della domanda di brevetto ITMI2001A000741 (D1) anteriorità opponibile solo per quanto riguarda il requisito di novità (art. 46 c.p.i.), essendo contenuti tutti gli insegnamenti del *claim* n.1 (cfr. le considerazioni pressoché identiche della sentenza e della perizia in questa fase).

Analogamente, il Collegio di CTU ha ritenuto prive di novità le rivendicazioni nn. 2, 4, 6 e 21 - tutte in quanto dipendenti dalla riv. 1 - e la n. 25, anticipate sotto il profilo della novità da ITMI2001A000741 (D1).

4.1.3. Quanto all'attività inventiva di EP '156

Il Collegio di esperti ha ritenuto -come già nella sentenza 3035/2018- che la rivendicazione n. 3 - dipendente dalla riv. 1 e che prevede che i mezzi di perforazione siano alloggiati all'esterno della camera chiusa - possa invece ritenersi dotata di novità nonché di altezza inventiva.

La combinazione della prima e della terza rivendicazione indipendente intende tutelare una capsula per produrre una bevanda a seguito dell'estrazione di un prodotto alimentare tramite iniezione di fluido in pressione, che comprende:

A) una camera di contenimento (inizialmente) a tenuta che:

A.1) contiene il prodotto alimentare (A) da estrarre; e che

A.2) presenta una parete sottile di ritenuta, suscettibile di essere perforata (ovvero anche tagliata o tranciata);

B) mezzi di perforazione (o di taglio, o tranciamento) per l'apertura della (parete sottile di ritenuta) della capsula:

B.1) contro cui la parete sottile di ritenuta si muove impegnandosi (o si comprime ed eventualmente si deforma) per effetto dell'aumento della pressione del fluido nella stessa camera di contenimento, al fine di generare una o più aperture entro la parete sottile di ritenuta (ovvero per perforare, o tagliare o tranciare la parete sottile), e così aprire completamente la capsula; e

B.2) alloggiati all'esterno della camera chiusa;



C) mezzi per consentire il deflusso della bevanda (con propri "mezzi di incanalamento", così da poter distribuire la bevanda al contenitore dell'utente finale).

E stato in proposito utilizzato il cosiddetto "problem-and-solution approach" determinando:

- la tecnica anteriore più vicina ("closest prior art"), individuata qui nell'antiorità statunitense US 4,077,551 (D2)², non potendo essere richiamata anche per l'altezza inventiva l'antiorità ITMI2001A000741 (D1) (art. 52, comma 3 c.p.i.);
- il "problema tecnico oggettivo", individuato in questo caso in quello di fornire una più efficace apertura della stessa parete di ritenuta, garantendo così una erogazione ottimale della bevanda, oltre a permettere una semplificazione della struttura della capsula;
- la ovvietà o meno per l'esperto del ramo della soluzione rivendicata, alla luce anche della rimanente tecnica anteriore nota, e delle conoscenze comuni generali del settore.

Preliminarmente è stata individuata la figura dell'esperto del ramo, rispetto al quale compiere il giudizio di ovvietà della soluzione, in quella figura di esperto professionista della progettazione di tali capsule, che ha nozioni sia di meccanica, sia di termodinamica, sia di fluidodinamica, sia scienza dei materiali e sia, naturalmente, di scienza dell'alimentazione.

Partendo quindi dalla *prior art*, si è osservato che la caratteristica che distingue la soluzione oggetto della prima e della terza rivendicazione di EP'156 consiste nel fatto che i mezzi di apertura della capsula ivi rivendicati sono "mezzi di perforazione" della parete di ritenuta della camera chiusa della capsula, mentre i mezzi di apertura della capsula descritti in D2 hanno la funzione di consentire la deformazione della parete di ritenuta, senza però provocarne alcuna perforazione.

² La capsula descritta in D2 mostra il maggior numero di caratteristiche in comune con la capsula oggetto della combinazione delle rivendicazioni 1 e 3 di EP'156, ed essendo destinata ad una apparecchiatura di estrazione analoga a quella di EP'156, oltre che implementando soluzioni tecniche destinate a ridurre la contaminazione incrociata tra bevande (si veda la colonna 1, righe 34-42 di D2), sembrerebbe costituire il miglior punto di partenza per giungere a tale soluzione di EP'156 (pag. 92 della relazione peritale).

Al contrario le capsule destinate ad una apparecchiatura dotata di una simile griglia-collettore, quale quella descritta in D3, non prevedono affatto mezzi di incanalamento della bevanda (ad esempio del tipo ad imbuto) connaturati alla capsula stessa, bensì prevedono delle generiche aperture multiple che consentono il deflusso della bevanda, poi raccolta (incanalata) dalla suddetta griglia-collettore.



Nelle rivendicazioni nn. 1 e 3 di EP'156, la presenza di mezzi di perforazione della parete di ritenuta (in alternativa ai mezzi di deformazione della stessa parete di ritenuta previsti in D2) risolve il problema tecnico oggettivo, di fornire una più efficace apertura della stessa parete di ritenuta, garantendo così una erogazione ottimale della bevanda, oltre a permettere una semplificazione della struttura della capsula.

Infatti dimensionando opportunamente i relativi mezzi di perforazione, la realizzazione di fori predeterminati nella parete di ritenuta garantisce il corretto deflusso della bevanda anche in condizioni non ottimali mentre la sola deformazione della parete di ritenuta può condurre conformazioni, peraltro non troppo prevedibili, della stessa parete di ritenuta deformata che potrebbero ostacolare tale deflusso.

Per garantire la corretta deformazione della parete di ritenuta della capsula di D2 non è possibile fissare saldamente tale parete di ritenuta alle pareti interne della capsula, giacché altrimenti la capsula non si aprirebbe facilmente mentre per garantire la perforazione prevista in EP'156 è necessario effettuare tale fissaggio stabile.

Così, l'esperto del ramo, partendo dalla capsula di D2 e volendo il risolvere il problema tecnico oggettivo sopra individuato avrebbe avuto a disposizione le conoscenze comuni generali del settore e gli anteriori documenti ed particolare i documenti D3 e D4. Tuttavia:

- il contenitore dell'antecedente documento D4 (US 5,259,295) prevede la lacerazione di una parete di ritenuta di un serbatoio contenente il liquido in pressione con cui estrarre la bevanda dal preparato alimentare (quest'ultimo peraltro contenuto in una camera apparentemente non chiusa), e dunque non avrebbe fornito all'esperto del ramo alcun contributo alla soluzione del problema tecnico oggettivo nel senso indicato dall'oggetto delle rivendicazioni 1 e 3 di EP'156;
- la capsula descritta nelle figure da 5 a 7 di D3 (CA 2072300) prevede la perforazione di una parete di ritenuta, peraltro costituita da una pellicola sottile, della camera chiusa contenente il preparato alimentare da sottoporre ad estrazione, ad opera di mezzi di perforazione appartenenti alla stessa capsula e disposti esternamente alla stessa camera chiusa. Nella perizia collegiale si è ritenuto che l'esperto del ramo, partendo dalla capsula di D2 e volendo risolvere il problema tecnico oggettivo di rendere più



efficace l'apertura di tale capsula a seguito dell'iniezione del fluido in pressione, avrebbe forse potuto ("could") considerare la realizzazione delle figure 5-7 di D3, ma non avrebbe avuto alcuno stimolo ("would") ad isolare i mezzi di perforazione di tale capsula di D3 dai relativi mezzi di deflusso della bevanda, giungendo così eventualmente ad una capsula dotata di mezzi di perforazione della parete di ritenuta della camera chiusa, in sostituzione dei mezzi di deformazione di tale parete originariamente previsti in D2, dotata però contemporaneamente di aperture di deflusso della bevanda che necessitano di un ulteriore organo di incanalamento dell'apparecchiatura di estrazione, in modo così sensibilmente diverso da quanto rivendicato in EP'156.³

In conclusione, la soluzione data dalla combinazione delle rivendicazioni 1 e 3 di EP'156 è dotata del requisito di attività inventiva (ex art. 48 CPI).

Il Collegio di CTU ha ritenuto poi che anche la soluzione suggerita dalla titolare e risultante dalla combinazione delle rivendicazioni 1+3+9 di EP'156, oltre che la soluzione data dalla combinazione delle rivendicazioni 1+3+10, sia dotata dei necessari requisiti di novità e di attività inventiva (pag. 101 della CTU collegiale).

Sostanzialmente gli esiti sulla validità di EP'156, sia utilizzando l'interpretazione delle rivendicazioni di fornita dal Collegio di periti sia utilizzando l'interpretazione letterale di Nestlé, conducono a definire, come più ampio ambito di tutela validamente attribuibile ad EP'156, quello che è essenzialmente dato dalla combinazione delle attuali

³ Il collegio di esperti ha peraltro compiuto ulteriori considerazioni sull'altezza inventiva della combinazione esaminata, a cui si rimanda, osservando che D3 tace circa il fatto che la soluzione consistente nell'utilizzo di elementi in rilievo (le nervature per lacerare la parete inferiore della pellicola sottile che costituisce il corpo di contenimento della preparazione alimentare, all'aumentare della pressione interna a tale corpo di contenimento, possa in qualche misura risolvere il problema tecnico oggettivo sopra individuato, consistente nel fornire una più efficace apertura della parete di ritenuta, garantendo così una erogazione ottimale della bevanda, e permettendo nel contempo una semplificazione della struttura della capsula.

Pertanto, l'esperto del ramo, pur potenzialmente potendo considerare D3 per risolvere il problema tecnico oggettivo che affligge le capsule descritte in D2, non avrebbe trovato in tale documento anteriore alcun incentivo ad impiegare nella capsula descritta in D2 la soluzione consistente nell'impiego di nervature per lacerare la (sola) parete inferiore di ritenuta del corpo della capsula di D3, per risolvere tale problema.

Inoltre, D3 non contiene alcun suggerimento ad isolare la sola caratteristica costituita dalla presenza di nervature, atte a lacerare la pellicola sottile costituente il fondo del corpo di contenimento della preparazione alimentare da estrarre, dalla peculiare conformazione a settore circolare delle aperture di deflusso - ricavate tra le nervature - dello stesso fondo del corpo.

Pertanto, l'esperto del ramo non avrebbe avuto nessun suggerimento da D3 a considerare le sole nervature, senza contestualmente utilizzare le relative aperture di deflusso.



rivendicazioni 1+3+4+1015 che tutela una capsula, per produrre una bevanda a seguito dell'estrazione di un prodotto alimentare tramite iniezione di fluido (acqua) in pressione, che comprende:

A) una camera di contenimento (inizialmente) a tenuta che:

A.1) contiene il prodotto alimentare da estrarre; e che

A.2) presenta una parete sottile di ritenuta, suscettibile di essere perforata (ovvero anche tagliata o tranciata o lacerata);

B) mezzi di apertura comprendenti almeno un elemento di perforazione (o di taglio, o tranciamento, o di lacerazione) per l'apertura della capsula:

B.1) posti esternamente alla camera di contenimento; e

B.2) contro cui la parete sottile di ritenuta si muove impegnandosi (o si comprime ed eventualmente si deforma) - o viceversa tali mezzi di perforazione si muovono impegnandosi contro la parete sottile - per effetto dell'aumento della pressione del fluido nella stessa camera di contenimento, al fine di generare una o più aperture entro la parete sottile di ritenuta (ovvero per perforare, o tagliare o tranciare la parete sottile), e così aprire completamente la capsula;

C) mezzi per consentire il deflusso della bevanda, tramite incanalamento della stessa, in cui tali mezzi comprendono almeno una porzione ad imbuto (ovvero hanno una parte con sezione trasversale allargata seguita da una parte con sezione trasversale ristretta).

4.2. Il brevetto EP 1808382

Passando ad EP '383, la rivendicazione n. 1 indipendente⁴ - che deriva da una domanda di brevetto divisionale della domanda EP-A-1472156 (EP'156) - intende tutelare una capsula per la preparazione di una bevanda tramite estrazione ad opera di un fluido in pressione iniettato nella stessa capsula, comprendente:

1) una camera di contenimento di un prodotto alimentare da estrarre delimitata da:

1.1) una coppa (66);

⁴

"1. Capsula per la preparazione di una bevanda mediante iniezione, all'interno di detta capsula, di un fluido sotto pressione, comprendente una coppetta (26, 30, 44, 66, 88), una membrana (24, 31, 67, 89) ed una pellicola sottile (29, 33, 45, 72, 92) che delimitano una camera contenente una sostanza (25, 36, 43, 69, 91), e mezzi di apertura che consentono l'apertura della capsula per consentire la fuoriuscita della bevanda dalla capsula, caratterizzata dal fatto che detti mezzi di apertura (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) sono all'esterno della camera per lacerare la pellicola sottile (29, 33, 45, 72, 92) per effetto dell'aumento della pressione nella camera, ed in cui i mezzi di apertura formano il fondo della coppetta."



- 1.2) una membrana (67);
- 1.3) una pellicola sottile (72) suscettibile di essere perforata;
- 2) e comprendente mezzi di perforazione (73) della pellicola sottile per l'apertura della capsula che:
 - 2.1) sono all'esterno della camera di contenimento;
 - 2.2) formano il fondo della coppa (66);
 - 2.3) sono conformati per lacerare la pellicola sottile per effetto dell'aumento della pressione (del fluido di estrazione) nella camera di contenimento, grazie al movimento relativo (ovvero la compressione e deformazione) della pellicola sottile (73) contro tali mezzi di perforazione.

Il Collegio di CTU ha ritenuto che:

- per *"mezzi di apertura ... per lacerare la pellicola sottile"* vanno intesi *"mezzi di perforazione"* della pellicola sottile deputati alla lacerazione di quest'ultima (in analogia ad EP'156);
- la locuzione *"pellicola sottile"* si deve intendere quale sottile membrana ovvero anche uno strato sottile disposto su una superficie, suscettibile di essere perforato (pagina 7, primo paragrafo di EP'382);
- l'espressione *"lacerare ... per effetto dell'aumento della pressione nella camera"* (cfr. pagina 5, ultimo paragrafo, o nelle prime righe di pagina 12 di EP'382) indica che la lacerazione della pellicola sottile sia dovuta allo spostamento relativo o deformazione della stessa pellicola sottile, conseguente all'aumento della pressione del fluido di estrazione entro la camera chiusa, contro i mezzi di perforazione sottostanti a tale camera chiusa), in modo da provocare dei fori (passanti) o lacerazioni o rotture della pellicola sottile;
- l'espressione *"delimitano una camera"* indica che i componenti elencati - ossia coppa, membrana e pellicola sottile - definiscono ciascuno almeno una porzione delle pareti che costituiscono i confini di tale camera;
- la locuzione *"formano il fondo della coppetta"* indica che i mezzi di apertura sono realizzati di pezzo con la coppa stessa della capsula.

Il Collegio ha quindi osservato che:

-tale *claim* n. 1 è estremamente simile alla combinazione delle rivendicazioni 1+3+4+10 di EP'156, da cui si distingue per il fatto che



la soluzione rivendicata da EP'382 definisce esplicitamente come "pellicola sottile" la parete di ritenuta della capsula, pur se la soluzione di questa rivendicazione di EP'382 non prevede esplicitamente che la capsula sia necessariamente dotata di mezzi di incanalamento, ovvero di mezzi per consentire il deflusso della bevanda;

-non gode del diritto di priorità nascente da EP 20020000943, dato che quest'ultimo non descrive una soluzione in cui il fondo della coppa è formato da almeno un elemento di perforazione e non descrive neppure il fatto che la parete di ritenuta possa essere una pellicola sottile.

4.2.1. Quanto alla novità di EP '382

Analogamente alla pronuncia n. 3035/2018 anche in questo caso il Collegio di CTU ha ritenuto che:

- la prima rivendicazione indipendente di EP'382 sia priva del requisito di novità alla luce della realizzazione di figura 6 del documento D7, validamente opponibile a tale brevetto che non gode del diritto di priorità⁵.

⁵ Infatti, nella figura 6 di D7, contenente una sostanza alimentare (12) suscettibile di essere estratta tramite iniezione di un fluido di estrazione, comprende una camera definita da una coppa (11a) che è chiusa superiormente da una membrana perforabile (28) e inferiormente da una "pellicola barriera" (19). La pellicola (19) è fissata, ad esempio per saldatura, su una porzione di fondo (20) della coppa (11a), agente, come si dirà meglio nel seguito, da mezzi di perforazione della pellicola (19) stessa.

La coppa (11a) inoltre presenta, al di sotto della pellicola (19), un canale (17) di erogazione della bevanda con un foro di estremità inferiore (18) che si diparte dalla porzione di fondo (20) di tale coppa (11a).

In questa capsula di D7, all'aumentare della pressione del fluido di estrazione entro la capsula stessa, si ha verosimilmente la deformazione della pellicola (19) verso il foro (18) e quindi il suo "impegno" relativo con le pareti del fondo della coppa (11a) (e in particolare con gli spigoli tra la porzione di fondo (20) e il canale di efflusso (17) della coppa (11a)), finché la pressione del fluido di estrazione entro la capsula determina la lacerazione di tale pellicola (19).

Qualora la pellicola (19) non fosse fissata alle pareti di fondo (20) della coppa (11a) e tali pareti (20) non presentassero una rientranza definita dal canale di erogazione (17), naturalmente la pellicola (19) non potrebbe lacerarsi. Ciò significa che il fondo (20) della coppa (11a), con il canale di erogazione (17), costituiscono - grazie alla saldatura di tale pellicola (19) alle pareti del fondo (20) - dei mezzi di apertura della capsula posti all'esterno della camera chiusa stessa.

In particolare, le modalità di lacerazione della pellicola (19) della capsula di D7 tra le pareti di fondo (20) della coppa (11a) sono sostanzialmente le medesime che presumibilmente si verificano nella forma di realizzazione di figura 11 di EP'382 allorché la pellicola sottile (92) di tale capsula di EP'382 viene trattenuta dalla sua saldatura alle pareti di fondo della coppa (88), si impegna con le estremità dei rilievi tronco-conici (93), e quindi, spinta dall'aumento della pressione entro la camera chiusa della capsula, si lacera in corrispondenza delle rientranze (94), ovvero si apre almeno un foro passante in tale pellicola (92) in corrispondenza di almeno una delle rientranze (94).

Dato che la prima rivendicazione indipendente di EP'382 non rivendica il fatto che il fondo della capsula abbia una pluralità di sporgenze e rientranze, ma solo "mezzi di apertura" contro cui la pellicola si lacera all'aumentare della pressione del fluido di estrazione entro la camera chiusa della stessa capsula, appare chiaro che i "mezzi di apertura" illustrati nella capsula della figura 6 di D7 siano del tutto identici ai "mezzi di apertura" previsti in EP'382, ad esempio nella capsula di figura 11 di questo brevetto.



-la seconda rivendicazione dipendente di EP'382 stabilisce che la capsula oggetto della prima rivendicazione indipendente consista di soli tre componenti: la coppa, la membrana superiore e la pellicola interna. La capsula di D7 comprende anche un filtro interno (15) in aggiunta ai tre componenti menzionati, così che tale seconda rivendicazione di EP'382, quando considerata in combinazione con la prima rivendicazione di EP'382, è dotata del requisito di novità;

-la terza rivendicazione dipendente di EP'382, se letta in combinazione almeno con la prima rivendicazione indipendente di EP'382, riguarda il fatto che il fondo della coppa presenta delle sporgenze e rientranze coperte dalla pellicola che agiscono da mezzi di apertura (perforazione). Tale *claim* non è dunque anticipato dalla realizzazione di D7, che non prevede una pluralità di sporgenze e rientranze capaci di impegnarsi con la pellicola per lacerarla;

-l'ottava rivendicazione dipendente di EP'382, inerente al fatto che il riempimento della camera di contenimento della sostanza alimentare da sottoporre ad estrazione avvenga in una atmosfera di azoto o senza ossigeno, non è descritta in D7;

-le soluzioni oggetto di queste rivendicazioni 4, 5, 6 e 7 di EP'382, considerate in mutua combinazione almeno con la prima rivendicazione indipendente di EP'382, sono prive del requisito di novità (ex art. 46 CPI).

4.2.2. Quanto all'altezza inventiva di EP '382

Quanto al requisito dell'attività inventiva -ricorrendo anche in questo caso al c.d. "*problem-and-solution approach*" ed alla figura dell'esperto del ramo come sopra descritto- gli esperti dell'Ufficio hanno ritenuto che la soluzione oggetto della combinazione delle rivendicazioni 1+3+5 di EP'382, essendo sostanzialmente simile alla soluzione rivendicata nella combinazione delle rivendicazioni 1+3+9 di EP'156, sia dotata del requisito di novità e dell'attività inventiva, anche a fronte dell'antecedente documento D7.

Anche ove si ritenga valida la rivendicazione di priorità di EP 20020000943 da parte di EP'382 ed documento D7 non più validamente opponibile, è stata ritenuta valida la combinazione delle riv. 1 e 5 di EP'382, che comprende cioè anche un canale di distribuzione della bevanda estratta, risultando dunque destinata ad una apparecchiatura di



estrazione non necessariamente dotata di un collettore e di un beccuccio di distribuzione della bevanda.

Le altre rivendicazioni di EP '382 risulterebbero comunque prive del presupposto dell'altezza inventiva.

5. l'interferenza

5.1. la non contraffazione di EP '156

Il Collegio di CTU ha proceduto a valutare l'interferenza delle capsule V3 seguendo i seguenti passaggi:

- ha considerato l'ambito di validità di EP '156 come sopra limitato, attraverso dunque la combinazione di caratteristiche delle rivendicazioni 1+3 di EP'156 (come sopra descritti al punto n.4) che insegna a realizzare:

"una capsula per produrre una bevanda a seguito dell'estrazione di un prodotto alimentare tramite iniezione di fluido in pressione, che comprende:

A) una camera di contenimento (inizialmente) a tenuta che:

A.1) contiene il prodotto alimentare (A) da estrarre; e che

A.2) presenta una parete sottile di ritenuta, suscettibile di essere perforata (ovvero anche tagliata o tranciata);

B) mezzi di perforazione (o di taglio, o tranciamento) per l'apertura della (parete sottile di ritenuta) della capsula:

B.1) contro cui la parete sottile di ritenuta si muove impegnandosi (o si comprime ed eventualmente si deforma) per effetto dell'aumento della pressione del fluido nella stessa camera di contenimento, al fine di generare una o più aperture entro la parete sottile di ritenuta (ovvero per perforare, o tagliare o tranciare la parete sottile), e così aprire completamente la capsula; e

B.2) alloggiati all'esterno della camera chiusa

C) mezzi per consentire il deflusso della bevanda (con propri "mezzi di incanalamento", così da poter distribuire la bevanda al contenitore dell'utente finale).

- ha esaminato le capsule V3, ossia capsule per la preparazione di una bevanda tramite estrazione di una sostanza alimentare, solubile o in grado di cedere sostanze al fluido di estrazione tramite infusione, in cui un fluido di estrazione (acqua) viene iniettato, grazie ad un relativo dispositivo di estrazione, nella stessa



capsula in cui tale sostanza alimentare è contenuta e da cui defluisce la bevanda⁶.

- ha ritenuto che nelle capsule V3 di Bisio siano riscontrabili le caratteristiche A), A.1), A.2) e C) sopra riportate con riferimento alla combinazione delle rivendicazioni 1+3 di EP'156;
- tuttavia ha escluso che nelle capsule V3 l'apertura della camera verso il basso, ed in particolare la modalità di apertura avvenga mediante l'utilizzo di mezzi di perforazione, di taglio o di tranciamento in accordo con le caratteristiche B), B.1) e B.2) sopra elencate.

Al riguardo ha valutato la specifica modalità di apertura delle capsule V3 in modo distinto per ciascuna delle due specifiche tipologie di realizzazione, come segue.

A. Capsule V3 per sostanze solubili

Questa capsula comprende una coppa -66- chiusa superiormente da una membrana (67) -preposta ad essere forata per l'iniezione di acqua in pressione dal relativo dispositivo estrattore- e dotata

⁶ Ha osservato in proposito che esse:

- comprendono almeno una camera di contenimento chiusa entro cui è disposta la sostanza alimentare e che è dotata di una membrana esterna e di una membrana interna, chiamata "parete di ritenuta", entrambe rimovibili parzialmente, per foratura o per deformazione, al fine di consentire al fluido di estrazione di penetrare all'interno della capsula e quindi fuoriuscire, con la sostanza estratta, entro un contenitore esterno dell'utente;

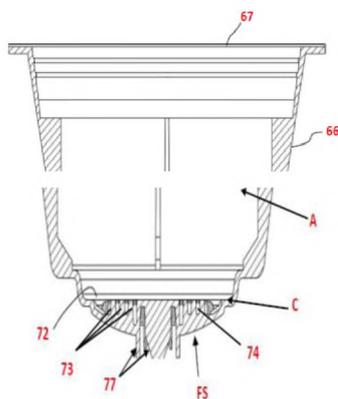
- sono conformate per essere inserite in un dispositivo di estrazione, capace di forare la membrana esterna della capsula e di iniettare in essa fluido (acqua) in pressione, e così permettere il deflusso della bevanda grazie alla rimozione parziale o totale della parete di ritenuta della capsula stessa, ad opera dell'azione della pressione del fluido in essa contenuto;

-comprendono una coppa in polipropilene che definisce una camera di contenimento per il prodotto alimentare solubile o da infusione, e un fondo sagomato a sporgenze e rilievi e dotato di un canale inferiore di deflusso della bevanda, separato dalla camera di contenimento da una parete di ritenuta, eventualmente sormontata da un filtro in materiale cartaceo (per trattenere sostanze da infusione). La camera di contenimento è chiusa superiormente da una membrana suscettibile di essere forata dal dispositivo di estrazione ed inferiormente dalla succitata parete di ritenuta, atta almeno a deformarsi durante l'estrazione, a causa dell'aumento della pressione all'interno della stessa camera di contenimento. Tale parete di ritenuta può essere costituita da un multistrato discoidale in materiale polimerico o da un multistrato discoidale con uno strato in alluminio.



inferiormente di un fondo sagomato (FS) che presenta sporgenze (73) e relative rientranze interne che contribuiscono a definire delle canalizzazioni (74) terminanti in un canale, o canali (77), di deflusso della bevanda.

Internamente alla capsula è altresì presente la sottile parete di ritenuta che definisce, con la membrana superiore, una camera di contenimento per la sostanza alimentare solubile. Tale parete di ritenuta è "saldata" sia ad una cornice perimetrale sagomata (C) della capsula, sia alle sporgenze (73). La parete di ritenuta, che può essere costituita da una pellicola multistrato polimerica o da una pellicola multistrato con uno strato di alluminio, è saldata sulla coppa. A tal fine, la parete di ritenuta prevede sul proprio lato inferiore (ossia il lato di tale parete sottile affacciato verso la sottostante cornice perimetrale (C) e verso le sporgenze) uno strato di rivestimento di una sostanza adesiva termosaldante che è attivato durante la "saldatura" grazie ad un insieme di punzoni riscaldati variamente ed opportunamente conformati.



In particolare, la ricorrente ha esposto che tale strato termoadesivo inferiore è saldato "blandamente" (ovvero su una superficie ristretta) in corrispondenza del rilievo anulare interno della cornice (C) tramite un apposito punzone, mentre viene saldato "più saldamente" con un diverso punzone (su superfici più ampie) sulle sporgenze, realizzando così una saldatura differenziale della parete di ritenuta sulle sporgenze interne e sulla cornice (C) del fondo della capsula (FS). Tale saldatura differenziale della sottile parete di ritenuta sulle sporgenze interne e sulla cornice © del fondo della capsula (FS) consente a porzioni dei bordi perimetrali della parete di ritenuta di sollevarsi rispetto alla cornice (C) per consentire il passaggio del fluido di estrazione



entro le canalizzazioni e quindi entro il canale di deflusso della bevanda, come risulta dalla fotografie riprodotte nella CTU e tratte dalle memorie della Resistente.

Le pellicole multistrato polimeriche sono costituite da: uno strato superiore in poliestere; uno strato intermedio, non meglio specificato, che consente l'adesione dello strato superiore a quello inferiore; ed uno strato inferiore in polipropilene e additivi.

Le pellicole di alluminio sono costituite da tre strati: uno strato superiore in polietilentereftalato (PET); uno strato intermedio in alluminio (AL) ed infine uno strato inferiore in Polistirene + Polisilicato.

Per quanto riguarda il comportamento fisico del sistema costituito dalla sottile parete di ritenuta, dalla cornice (C) e dalle sporgenze del fondo della capsula (FS) quando tale sistema viene sottoposto ad una pressione crescente del fluido di estrazione (acqua) iniettato entro la camera di contenimento (A).

Allorquando la pressione del fluido entro la camera di contenimento (A), raggiunge e supera un certo valore predefinito (ad esempio 6 bar), tale pressione determina una deformazione della parete di ritenuta contro le sporgenze ed entro le relative rientranze, fino a provocare il distacco di alcune regioni perimetrali della stessa parete di ritenuta⁷.

Dunque:

- ✓ la sottile parete di ritenuta si deforma in corrispondenza delle canalizzazioni radiali disposte in prossimità dell'anello interno della cornice perimetrale (C) dello stesso fondo (FS), in modo tale da sollevarsi secondo un profilo a "V" rovesciata, ossia con il vertice della "V" rivolto verso l'alto, che permette l'afflusso del fluido di estrazione (acqua) entro le canalizzazioni del fondo (FS)

⁷ In particolare tale distacco si verifica quando le forze dovute alla deformazione della sottile parete di ritenuta sono sufficienti a vincere localmente la resistenza della suddetta saldatura "blanda" fra detta sottile parete di ritenuta e le porzioni della cornice (C) perimetrale interna del fondo (FS) della capsula V3.



della capsula e da qui entro il canale di deflusso di quest'ultima;

- ✓ l'apertura dell'estremità inferiore della camera di contenimento (A) è effettuato sfruttando la presenza delle sporgenze e delle rientranze, contro le quali la sottile parete di ritenuta viene a muoversi per effetto della deformazione dovuta alla pressione del fluido all'interno della camera di contenimento stessa;
- ✓ tuttavia, né le sporgenze né le rientranze agiscono quali mezzi di perforazione (o di taglio, o tranciamento) della sottile parete di ritenuta, dal momento che dopo l'uso la sottile parete di ritenuta risulta essere ancora vincolate al fondo (FS) ad eccezione delle porzioni sollevate con conformazione a "V" rovesciata;
- ✓ in corrispondenza di tali porzioni sollevate, l'integrità della sottile parete di ritenuta risulta essere sostanzialmente assicurata, non essendo individuabili perforazioni, tagli o lacerazioni che, per loro stessa natura, richiedono la formazione di aperture passanti nello spessore della sottile parete di ritenuta;
- ✓ nelle capsule V3 la sottile parete di ritenuta (che delimita inferiormente la camera di contenimento (A) arriva a distaccarsi dall'anello interno della cornice perimetrale (C) del fondo (FS), sollevandosi per effetto della pressione del fluido presente nella camera di contenimento (A) fino ad assumere il suddetto profilo a "V" rovesciata, senza tuttavia presentare aperture passanti nello spessore quali perforazioni, tagli o lacerazioni.

In conclusione, nelle capsule V3 per sostanze solubili non sono riscontrabili le seguenti caratteristiche della combinazione delle rivendicazioni 1+3:

B) mezzi di perforazione (o di taglio, o tranciamento) per l'apertura della (parete sottile di ritenuta) della capsula:

B.1) contro cui la parete sottile di ritenuta si muove impegnandosi (o si comprime ed eventualmente si deforma) per effetto dell'aumento della pressione del fluido nella stessa camera di contenimento, al fine di generare una o più aperture entro la parete sottile di ritenuta (ovvero



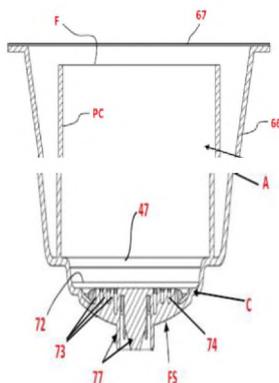
per perforare, o tagliare o tranciare la parete sottile), e così aprire completamente la capsula; e

B.2) alloggiati all'esterno della camera chiusa.

Le considerazioni sopra riportate, articolate ed ampiamente motivate, sono del tutto condivisibili e conducono a concludere che tali capsule non interferiscono con il valido ambito di protezione riconoscibile alla rivendicazione risultante dalla combinazione delle rivendicazioni 1+3 di EP'156.

B. le Capsule V3 per sostanze da infusione

Le capsule V3 per sostanze da infusione, quali ad esempio il caffè macinato, hanno una conformazione molto simile a quella delle capsule V3 per preparati, dalle quali si distanziano solo per una diversa conformazione della camera di contenimento (A) della sostanza da infusione.



In particolare, nella camera di contenimento (A) delle capsule V3 per sostanze da infusione, la presenza di pareti cilindriche (PC) interne alla coppa (66), la presenza di filtri forati (F) che racchiudono superiormente la camera di contenimento (A), e di un filtro piano, in materiale cartaceo, disposto entro la camera di contenimento (A), al di sopra della parete di ritenuta. Il filtro piano è saldato alle pareti interne della camera di contenimento (A), su una relativa cornice interna, e giace su un piano parallelo e superiore a quello della sottile parete di ritenuta.

Il fondo della capsula (FS) è del tutto identico a quello della capsula V3 destinata all'estrazione di prodotti solubili ed anche le modalità di fissaggio della sottile parete di ritenuta (72) al fondo della capsula



(FS) appaiono essere le medesime utilizzate per la capsula V3 per prodotti solubili.

Dunque, il comportamento della capsula V3 per sostanze da infusione non differisce da quello per prodotti solubili sub A, cosicché alle capsule V3 per sostanze da infusione sono valide le stesse argomentazioni e le stesse considerazioni di non interferenza, con l'ambito di protezione di una rivendicazione risultante dalla combinazione delle rivendicazioni 1+3 di EP 156.

- Per completezza il Collegio ha indagato l'interferenza anche adottando l'interpretazione letterale, più ampia di EP '156 offerta da Nestlé, per cui sarebbero dotate dei requisiti di novità e di altezza inventiva solo:

- l'oggetto della combinazione delle rivendicazioni 1+3+4+10 di EP'156 e

- l'oggetto della combinazione delle rivendicazioni 1+3+9 di EP'156.

Entrambe tali due distinte combinazioni prevedano perlomeno una lacerazione della pellicola sottile, con conseguente inevitabile compromissione dell'integrità fisica della pellicola sottile, non riscontrabile, nelle capsule V3 di Bisio (siano esse per sostanze solubili o per sostanze da infusione) e conseguente esclusione dell'interferenza.

5.2. (segue) La non interferenza di EP'382

Passando alla valutazione dell'interferenza delle capsule V3 Bisio con l'ambito di protezione della frazione italiana del brevetto europeo EP '382 la prima rivendicazione indipendente specifica che i mezzi di apertura sono posizionati all'esterno della capsula per lacerare la pellicola sottile, determinando una inevitabile compromissione dell'integrità fisica della pellicola sottile.

Nelle capsule V3 di Bisio non è riscontrabile alcuna compromissione dell'integrità fisica della sottile parete di ritenuta. Dunque le capsule indagate (sia per sostanze solubili o per sostanze da infusione sub A e B) non interferiscono con l'ambito di protezione della rivendicazione 1 di EP'382 a prescindere dalla validità o meno di tale rivendicazione e delle restanti rivendicazioni che da essa dipendono.

6. Le censure svolte da Nestlé: la contraffazione letterale

Nestlé ha sollevato numerose censure rispetto al giudizio di non contraffazione tutte, quantomeno in questa fase urgente, inidonee a superare le conclusioni sopra esposte.



Ed in particolare ha ritenuto che il perimetro del proprio monopolio sia più ampio di quello assegnato dal Collegio di CTU (quest'ultimo, va riconosciuto, del tutto analogo alla sentenza 3025/2018). Ha in particolare sottolineato che:

✓ l'idea inventiva di EP '156 (nella combinazione 1+3) è la combinazione tra mezzi di perforazione (attraverso sorgenze e rientranze che provocano la rottura della pellicola) e mezzi di deflusso della bevanda nella tazza. Oggetto di protezione dei propri brevetti è una capsula in cui la bevanda non entra in contatto con alcun componente della macchina per preparare la bevanda (cd. dispositivo di estrazione), al fine di evitare, tra l'altro, problemi di contaminazione, mescolamento di sapori o di gusti delle diverse bevande. Questi inconvenienti sono superati grazie al fatto che ciascuna capsula è a tenuta d'aria, in modo da prevenire per un lungo periodo (almeno 12 mesi) che la sostanza in essa contenuta si possa deteriorare (ad esempio, ossidare). In particolare, tale capsula presenta:

- propri mezzi di apertura invece che organi di apertura esterni e distinti dalla capsula (ciascuna capsula si "auto apre");
- propri mezzi di deflusso atti ad incanalare direttamente la bevanda dalla capsula alla tazza dell'utilizzatore finale, senza che la bevanda venga in contatto con canalizzazioni della macchina di estrazione.

L'apertura della capsula avviene grazie all'interazione dei mezzi di apertura (elementi rientranti e in rilievo previsti sul fondo della capsula) con una parete di ritenuta (cd. pellicola sottile) che chiude inferiormente la camera, per effetto dell'incremento della pressione del fluido contenuto in tale camera. Tale pellicola è sigillata al fondo della capsula e può essere costituita da un materiale multistrato, comprendente, come usuale per l'esperto del ramo, uno strato inferiore che, una volta attivato, consenta alla pellicola di essere sigillata al fondo della capsula.

Tutte tali scelte realizzative, che identificherebbero la propria idea inventiva, sarebbero presenti in V3.

Bisio ha sottolineato al contrario che nel brevetto Nestlé l'idea inventiva è quella di saldare la pellicola sul bordo in modo che la pressione esercitata non consenta mai l'apertura sul bordo, ma solo al



suo interno mediante perforazione, soluzione assente nelle proprie capsule.

L'Ufficio ricorda in proposito che l'idea inventiva di EP '156 che ne consente la validità (rispetto alla *prior art* (D2) che già prevede mezzi di deformazione della parete ma non di perforazione) è data dall'impiego di mezzi di apertura quali mezzi di perforazione della parte di ritenuta della capsula (cfr. sub pagg. 9 e 10).

- ✓ il proprio brevetto non sarebbe limitato alla perforazione dell'intero spessore della pellicola sottile (proponendo come interpretazione del proprio trovato la figura n.1) ma anche ad una apertura parziale verticale (proponendo la figura n. 2): la protezione di EP '156 di estenderebbe dunque anche ad elementi di rottura, non solo di perforazione. In proposito ha richiamato la descrizione nella traduzione italiana (pag. 33).

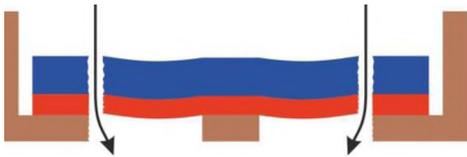


figura n. 1 soluzione di EP '156 secondo Nestlé

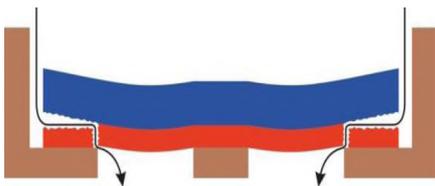


figura n.2. soluzione di EP '156 secondo Nestlé

Bisio ha contestato rappresentino le soluzioni dei brevetti Nestlé sia la figura n 1 perché corrispondente in realtà all'antioriorità D7 (dove l'apertura non si genera per i rilievi ma in corrispondenza di un vuoto) sia la figura n. 2 , ove le aperture sono raffigurate sul bordo dove la pellicola è pre-saldata ("preimpegnata"), venendo così a mancare l'impegno relativo dei mezzi di apertura sul bordo di saldatura.

Per visualizzare la soluzione inventiva di EP'156 Ha a sua volta proposto lo schema di cui alla figura n. 3, mutuato dalla figura 10 del brevetto.



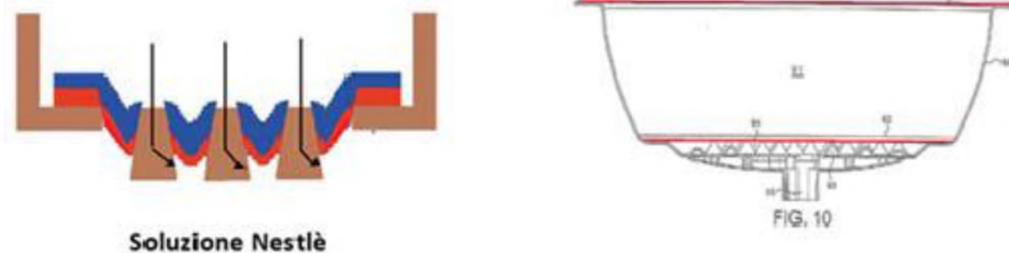


Figura n. 3 di EP '156 secondo Bisio

Bisio ha in proposito ricordato che in EP '156 i rilievi posti sul fondo si impegnano contro la pellicola sottile provocandone lo sfondamento (perforazione o lacerazione o taglio o tranciamento) in punti corrispondenti ai rilievi stessi, e senza che il bordo del fondo venga minimamente interessato.

Il Tribunale condivide con la ricorrente la considerazione che i trovati Nestlé tutelano una configurazione e combinazione di mezzi di apertura - da intendersi come mezzi fisici atti e destinati a perforare la pellicola sottile così da provocare l'apertura (il foro) passante: oggetto di tutela del brevetto Nestlé sia solo un mezzo di perforazione che provoca lacerazione, taglio, tranciamento non essendo previste né suggerite nel brevetto modalità diverse.

In proposito si richiamano:

- a. i passaggi della sentenza di primo grado resa dall'Ufficio (di cui alle pagine 18, 23 e 25), ove è stato precisato che: *"in tutte le realizzazioni innanzi descritte i "mezzi di apertura" della capsula prevedono che essi possano aprire, ovvero perforare o lacerare, o dischiudere rompendo, la "parete di ritenuta" della capsula, così determinandosi il deflusso della bevanda dal canale (49). Ciò vale anche per le ulteriori forme di realizzazione previste nel testo brevettuale, come in quella in cui un'asta appuntita consente la perforazione di una saldatura tra due semi-gusci della capsula (v. pagg. 7 e 8 e 22-23, con riferimento alle figure 1 e 2, di EP'156) o nella altre forme presentate in altri disegni (v. figg. 3, 4, o da 9 a 16, ove i "mezzi di apertura" consistono in elementi in rilievo che provocano la perforazione), così dovendosi ritenere che EP'156 non contiene indicazioni o suggerimenti che possano indurre l'esperto del ramo a considerare modalità di apertura della capsula alternative a quella che prevede la perforazione (o lacerazione,*



taglio, tranciamento) della "parete di ritenuta" ad opera dei "mezzi di apertura" quando, per effetto dell'aumento della pressione del fluido di estrazione entro la camera di contenimento della sostanza, tali mezzi di apertura entrano in contatto con la parete di ritenuta in modo tale da praticare appunto almeno una apertura, o perforazione, o taglio, o tranciamento in tale parete di ritenuta (v. ultimo paragrafo di pag. 33 di EP'156).

- "nella descrizione del brevetto EP'156 si citano quali "mezzi di apertura" solo "mezzi di perforazione", ad esempio costituiti da punte o da elementi in rilievo capaci di perforare, lacerare, o tagliare la suddetta sottile parete di ritenuta, mentre viene altresì precisato che i termini "perforare" e "perforazione" si riferiscono ad uno o più mezzi la cui funzione è quella di praticare un'apertura contro una parte intera, flessibile o altrimenti indebolita o parzialmente aperta non soltanto mediante perforazione nel senso stretto del termine ma anche con qualsiasi mezzo equivalente, per esempio mezzi di taglio o tranciamento);

b. le considerazioni espresse dal Collegio di CTU in questa sede ed in particolare i seguenti passaggi della CTU:

-pagina 29 ("Dunque, EP'156 non contiene indicazioni o suggerimenti che possano indurre l'esperto del ramo a considerare modalità di apertura della capsula alternative a quella che prevede la perforazione (o lacerazione, taglio, tranciamento, tramite mezzi di taglio o di tranciamento) della "parete di ritenuta" (o della "parte di ritenuta" della coppa) ad opera dei "mezzi di apertura le modalità di attaccamento della pellicola al fondo non sarebbero limitate nel proprio brevetto, esteso a tutte le modalità di attacco");

- pag. 69 ("Pertanto, alla luce della descrizione e delle figure di EP'156, chi scrive intenderà che tali "mezzi di apertura" siano dei mezzi di "perforazione" di una parete sottile (punto [3] della rivendicazione principale di EP'156) della camera di contenimento della sostanza da estrarre che, grazie all'aumento della pressione del fluido di estrazione, sono indotti a muoversi contro la parete sottile, o viceversa, e che quindi l'"apertura" (punto [5] della rivendicazione principale di EP'156) della capsula per consentire il deflusso della bevanda si verifichi grazie alla perforazione, o



al taglio, o al tranciamento, ovvero grazie all' "apertura", con generazione di fori passanti, di tale parete sottile. D'altra parte, nella descrizione del brevetto EP'156 si citano quali "mezzi di apertura" solo "mezzi di perforazione");

- pag. 73 (allo stesso modo, "l'attivazione" di tale dispositivo di apertura, genericamente rivendicata in questa venticinquesima rivendicazione, può essere intesa, alla luce della descrizione e delle figure di EP'156, solo come "impegno relativo dei mezzi di perforazione (o taglio, o tranciamento) contro una parete sottile");

- pag. 75 ("la rivendicazione 4, dipendente dalla prima rivendicazione e relativa al fatto che i mezzi di apertura comprendono elementi di perforazione, sembrerebbe ridondante, dato che come sopra discusso - la privativa EP'156 descrive solo mezzi di perforazione quali "mezzi di apertura" della capsula e dunque l'esperto del ramo, leggendo EP'156, non sembrerebbe avere alcuna indicazione per immaginare ulteriori e diversi mezzi di apertura della capsula che non perforino la suddetta parete di ritenuta (pur nel generico significato di generare almeno una apertura tramite perforazione, taglio, lacerazione o tranciamento, in tale parete di ritenuta").

Ritiene il Tribunale che sia esclusa la contraffazione letterale, sia adottando l'interpretazione delle capsule V3 offerta da Nestlé (di seguito riportata in figura 4) sia quella proposta da Bisio (di seguito riportata in figura 5).

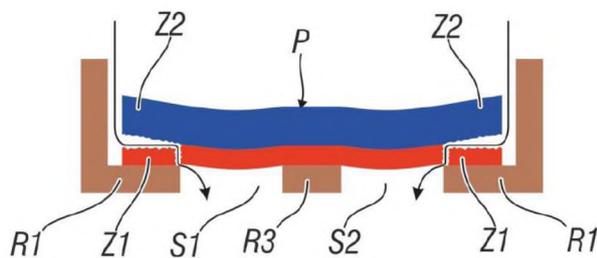


figura 4



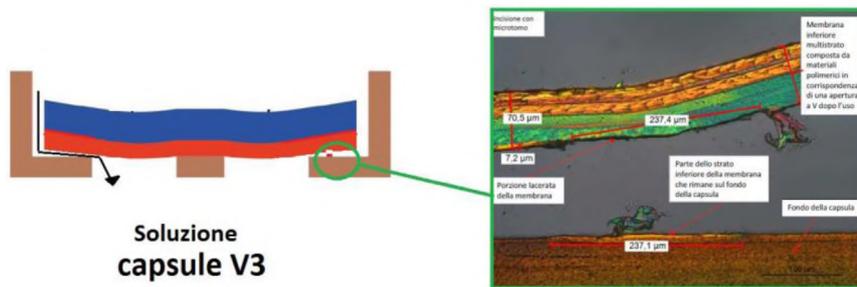


figura 5

Nelle capsule litigiose infatti non sono ravvisabili:

- mezzi di apertura quali mezzi di perforazione, di taglio o di tranciamento che determinino la formazione nella sottile parete di ritenuta della capsula di
- aperture passanti per l'intero spessore della pellicola sottile. La deformazione è rivendicata nei brevetti Nestlé ma essa è solo un passaggio intermedio in funzione dinamica che porta alla perforazione;
- la compromissione dell'integrità della sottile parete di ritenuta, benché questa risulti sollevata in più punti dal fondo della capsula.

6.2. La contraffazione per equivalenti.

Nestlé ha sostenuto che in ogni caso le capsule V3 realizzerebbero una contraffazione per equivalenti, attraverso una modalità di apertura della capsula del tutto equivalente, mediante una lacerazione quantomeno parziale, giacché in tal guisa comunque le res litigiose:

- a. assolverebbero alla stessa funzione (function);
- b. con gli stessi mezzi (way), attraverso rientranze e rilievi, essendo equivalente anche la direzione della pressione;
- c. raggiungendo lo stesso risultato (result).

Bisio ha negato la violazione per equivalenti non sussistendo identità di:

- a. funzione, giacché quella dei trovati di controparte non è solo quella di aprire la capsula, ma praticare una perforazione. Bisio ha sottolineato che le proprie capsule non realizzano una perforazione neppure parziale;



- b. mezzi, poiché in V3 il mezzo per consentire il passaggio della bevanda è la scollatura dal bordo della pellicola sottile dal fondo della capsula, grazie ad una saldaura blanda. La direzione della pressione esercitata è obliqua ed orizzontale, non verticale;
- c. result, giacché nei trovati Nestlé il risultato non sarebbe solo apertura che faccia passare la bevanda, ma un'apertura tramite perforazione.

Nestlé ha sostenuto:

- la lacerazione parziale e localizzata dello strato inferiore della pellicola multistrato che costituisce la parete sottile della capsula V3. La prova della perforazione sarebbe costituita dai residui che rimangono attaccati sul fondo nella porzione perimetrale, essendosi verificato uno strappo, elidendo l'integrità della pellicola. A supporto di tali argomentazioni, la resistente ha prodotto un parere di parte⁸ secondo il quale *"la pellicola inferiore prevista nelle capsule dopo il suo uso non è più integra e che la rottura di questa pellicola è essenziale nel processo di formazione delle aperture di deflusso della bevanda"*. Tale parere conclude che *"sia nelle capsule V3 con membrana inferiore multistrato in materiali polimerici, sia nelle capsule V3 con membrana inferiore multistrato comprendente uno strato di alluminio, dopo l'utilizzo, la membrana perde la sua integrità strutturale e non è più intatta."*.

Ciò proverebbe che in corrispondenza delle aperture a "V", gran parte dello strato inferiore della pellicola multistrato, polimerica o di alluminio, che costituisce la parete di ritenuta si lacererebbe grazie alle sporgenze perimetrali e alle canalizzazioni radiali perimetrali, dato che la geometria di queste ultime determina la deformazione di tale parete di ritenuta.

La Ricorrente ha contestato tali prove, osservando che, nel caso di pellicole polimeriche, è indistinguibile il polipropilene dello strato inferiore della parete di ritenuta da quello che costituisce la coppa e il fondo della capsula, mentre per quanto riguarda le pellicole di alluminio, tali eventuali residui di polisilicato e polistirene non provano che l'intero strato inferiore di "lacca

⁸ redatto a cura del professor Simonutti del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano Bicocca)



pelabile" (costituita appunto da polisilicato e polistirene) sia stato lacerato durante l'estrazione, così che in corrispondenza delle aperture a "V", la superficie inferiore della parete di ritenuta risulti priva di tale strato inferiore di "lacca pelabile" (cfr. figura sub. 5).

In proposito il collegio di CTU non ha ritenuto condivisibile la tesi di Nestlé, concludendo che la presenza di tali "frammenti" non prova che le capsule V3 di Bisio siano in contraffazione per equivalenti con gli insegnamenti dei brevetti EP'156 e di EP'382 giacché:

- con riguardo alla *"non integrità della pellicola"*, i *"frammenti non sono di per sé significativi per dimostrare la presenza di perforazioni, tagli o lacerazioni che determinino la formazione di aperture passanti nello spessore della sottile parete di ritenuta. In particolare ciò è valido per quanto riguarda le capsule V3 di Bisio nelle quali la parete di ritenuta (72), è costituita da una pellicola multistrato comprendente: uno strato superiore in polietilentereftalato (PET), uno strato intermedio in alluminio (AL) e uno strato inferiore in Polistirene + Polisilicato, dal momento che nei suddetti frammenti è riscontrabile solo la composizione dello strato inferiore"*;

- in V3 a seguito dell'apertura *"l'integrità della sottile parete di ritenuta 72 risulta essere sostanzialmente assicurata"* e non compromessa, nel senso che nello spessore della sottile parete di ritenuta non sono riscontrabili aperture passanti, quali perforazioni, tagli o lacerazioni;
- pur rispetto ad alcuni frammenti della sottile parete di ritenuta (la membrana) rinvenibili sulla superficie interna del fondo della capsula, non è riscontrabile la formazione di alcuna apertura passante nello spessore della sottile parete di ritenuta;

- la modalità di apertura delle capsule V3 della Ricorrente Bisio non prevede l'intervento di mezzi di apertura quali mezzi di perforazione, di taglio o di tranciamento in grado di determinare la formazione di aperture passanti nella sottile parete di ritenuta della capsula;

- nelle capsule V3 di Bisio la fuoriuscita del liquido dall'estremità inferiore della camera di contenimento è determinata dalla deformazione della sottile parete di ritenuta. Tale deformazione avviene senza la formazione di aperture passanti nello spessore della sottile parete di ritenuta, costituite da perforazioni, tagli o lacerazioni;



- non è neppure provato che l'intera porzione inferiore saldata della pellicola sottile resti completamente adesa al gradino R1 del fondo della capsula. Al più vi è evidenza che solo parte di tale porzione inferiore saldata della pellicola sottile rimanga adesa al gradino R1 durante l'estrazione della bevanda.

- Bisio non avrebbe provato la "saldatura blanda", avendo indicato solo la composizione chimica ma non dimostrando come, ad una determinata temperatura, la pellicola si stacchi. Ciò sarebbe provato dallo stretto collegamento chimico (attesa la loro composizione in polipropilene) tra il fondo e la pellicola sottile; per cui a seguito della pressione esercitata ciò provocherebbe una rottura e non un distacco.

La difesa Bisio ha sul punto correttamente precisato di non avere l'onere di provare la modalità di pressione o le formule chimiche dei materiali, ma il passaggio da chiusura ad apertura della capsula, l'oggetto del brevetto. Ha sottolineato che la saldatura blanda è quella per cui la pressione comporta il distacco, il motivo è irrilevante rispetto alla rivendicazione

Ritiene in conclusione il Tribunale non si possa ritenere neppure la contraffazione per equivalenti giacché:

- ✓ con riferimento al *triple test* o "*test FWR*" pur consentendo di conseguire sostanzialmente il medesimo risultato previsto nei brevetti Nestlé (l'apertura della capsula per fare defluire la bevanda) le capsule V3 di Bisio non agiscono nello stesso modo (way) in considerazione dell'utilizzo di mezzi tecnici differenti. La modalità di apertura delle capsule V3 di Bisio non prevede l'intervento di mezzi di apertura quali mezzi di perforazione, di taglio o di tranciamento in grado di determinare la formazione di fori o aperture passanti nella sottile parete di ritenuta della capsula. Nelle capsule V3 la fuoriuscita del liquido dall'estremità inferiore della camera di contenimento è determinata invece dalla deformazione della sottile parete di ritenuta, senza la sua rottura per perforazione o taglio che creino aperture passanti nello spessore della sottile parete di ritenuta (costituite da perforazioni, tagli o lacerazioni) Nelle capsule V3 non vi sono mezzi di rilievo che attivamente realizzino la perforazione. Qui invece, attraverso la pressione e la temperatura, il "disco



sigillante" viene separato e sollevato dal bordo interno del fondo, sfruttando la deformazione della sottile parete di ritenuta della capsula in abbinamento ad una saldatura "blanda" di tale parete con il bordo anulare della capsula. Perciò, alla fine dell'utilizzo l'integrità della sottile parete di ritenuta non è compromessa, benché questa risulti sollevata in più punti dal fondo della capsula. Anche il risultato è diverso: non vi è alcuna lacerazione passante nello strato della pellicola sottile nè vi è prova che l'intera porzione inferiore saldata della pellicola sottile resti completamente adesa al fondo della capsula. Al più vi è evidenza che solo parte di tale porzione inferiore saldata della pellicola sottile rimanga adesa durante l'estrazione della bevanda;

- ✓ la soluzione delle capsule V3 non è banale né ripetitiva di quella Nestlé, possedendo una propria autonomia (Cass. 2.12.2016). Le res litigiose ricorrono infatti ad un meccanismo di apertura distinto: la pressione (con direzione non verticale ma obliqua) e la temperatura determinano una deformazione delle pareti di ritenuta (contro sporgenze e rientranze) fino a provocarne il distacco (al contrario nei brevetti Nestlé si realizza invece una apertura passante nella parete di ritenuta) di alcune zone perimetrali (al contrario nei brevetti Neslté la pellicola sottile rimane saldata al bordo). Ciò consente il passaggio del liquido attraverso un diverso mezzo, ossia la saldatura blanda e mantenendo in tal guisa sostanzialmente integra la *sottile parete di ritenuta*, non compromessa, nel senso che nello spessore della sottile parete di ritenuta non sono riscontrabili aperture passanti, quali perforazioni, tagli o lacerazioni.

Non si tratta dunque di una mera redistribuzione spaziale dell'intensità dei vincoli tra i vari strati della pellicola sottile e tra quest'ultima ed i mezzi di apertura.

La non ovvietà della soluzione di V3 per il tecnico del ramo e la sua non banalità rispetto agli insegnamenti di EP '156 e EP '382 - per la quale, si ricorda, non è necessario un salto inventivo idoneo all'autonoma brevettazione (ben potendo ad esempio riprodurre l'arte nota - le consente di collocarsi fuori dal perimetro delle private avversarie, anche per equivalenti;

- ✓ non pare qui neppure essere rinvenibile un'invenzione dipendente (nelle diverse declinazioni di invenzioni di perfezionamento, di



traslazione e di combinazione) giacché le capsule V3 non presuppongono ed implicano l'insegnamento dei trovati Nestlé (che si ricorda, differiscono dalla *prior art* per individuazione di mezzi di perforazione), non ne riproducono il nucleo dell'insegnamento di Nestlé, aggiungendone altri.

- ✓ quanto i procedimenti esteri, Nestlé ha ricordato una decisione (dell'autorità spagnola) ove è stata adottata un'interpretazione meno restrittiva dei propri titoli brevettuali (ove i mezzi di apertura sono stati ritenuti estesi anche a forme diverse che prevedono rotture irregolari che si possono produrre su tutta la superficie della parete, senza produrre l'effetto "perforante"). Premesso che non risultano vincoli per l'autorità interna di uniformarsi a tali decisioni (che si occupano di diversa frazione nazionale degli stessi titoli e rispetto alle quali non sono note l'ampiezza e la pertinenza del relativo dibattito tecnico), L'Ufficio ritiene al contrario sotto questo profilo di allinearsi alle valutazioni espresse in sede tecnica nazionale, a seguito di un ampio e approfondito contraddittorio, sia in questo procedimento sia nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 3025/2018 che ha recepito l'interpretazione dei brevetti esaminati come qui proposta (cfr. pag. 41 della stessa, in relazione al rapporto con una decisione, di senso difforme, elvetica);
- ✓ quanto infine all'onere della prova nei giudizi cautelari in negatoria, Bisio pare aver assolto all'onere di provare- seppure in sede sommaria- la non interferenza, mediante il deposito delle proprie capsule e dimostrando anche in sede tecnica, in un ampio contraddittorio governato da tre tecnici dell'Ufficio, l'estraneità delle proprie soluzioni al monopolio di controparte.

8. Quanto al *periculum in mora*

Accertato dunque il *fumus* della pretesa della ricorrente (di non contraffazione) e passando al *periculum*, come noto si tratta questo di un requisito autonomo rispetto all'interesse ad agire, che impone di indagare se nel caso in esame le circostanze concrete determinano l'urgenza di provvedere in via cautelare.

La necessità di Bisio di adire in via d'urgenza senza attendere il giudizio di merito è qui positivamente ravvisata nell'esigenza di predisporre immediatamente proprie strategie di mercato rispetto alle



capsule V3 e nel tutelare la propria immagine reputazionale rispetto a clienti, potenziali ed attuali, ed alla rete di distribuzione (Bisio produce infatti semilavorati il cui contenuto deve essere riempito dalle torrefazioni con caffè o bevande solubili, confezionato, e successivamente venduto) a conoscenza ed in allarme dell'ampio contenzioso tra le parti, idoneo a riverberarsi anche sulle capsule V3 (cfr. doc. 26, 28, 29 di parte ricorrente).

L'urgenza di ottenere la *norma agendi* qui invocata non è dunque elisa dall'avvio della commercializzazione delle capsule litigiose (che, in attesa degli apprezzamenti qui compiuti, per quantità e qualità non ha raggiunto la massima estensione, come ricordato dalla ricorrente, cfr. pag. 5 memorai 14.3.2017), ma è supportata dalla necessità di eliminare ostacoli all'iniziativa imprenditoriale di Bisio, considerato che Nestlé ha già contestato presso i distributori della ricorrente la commercializzazione di capsule del tutto analoghe quelle di cui è causa (si veda il contenzioso spagnolo ed in tema Trib. Torino, 4 aprile 2014 e Cass. 19 febbraio 2014, n. 3885).

L'iniziativa urgente di Bisio (del 22.12.2016) appare infine tempestiva rispetto alla predisposizione delle specifiche capsule oggetto di lite (nei limiti della cognizione sommaria di questa sede diverse da quelle sul mercato nel mese di marzo 2016, cfr. doc. 30 di Bisio) e rispetto all'avvio della commercializzazione *medio tempore* intrapresa da Bisio.

9.11 comando cautelare

La domanda urgente di accertamento negativo della contraffazione promossa da Bisio va dunque accolta per le ragioni indicate in narrativa limitatamente alle frazioni nazionali dei brevetti europei.

Tale accertamento appare sufficiente a presidiare le prerogative della ricorrente, riservando la pubblicazione del provvedimento all'eventuale fase di merito.

Trattandosi di cautelare *ante causam*, occorre provvedere al governo delle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'articolazione della fase cautelare in una complessa indagine tecnica e nello scambio di due memorie difensive nel corso della lite.

Restano altresì a carico di Nestlé le spese di CTU già liquidate in corso di procedimento.



P.Q.M.

in accoglimento del ricorso urgente proposto da Bisio Progetti s.p.a. contro Societé De Produits Nestlé S.A.:

1. accerta e dichiara che le Capsule per caffè e bevande solubili convenzionalmente denominate V3 di Bisio Progetti s.p.a., oggetto delle produzioni allegate al ricorso, non interferiscono con il valido ambito di tutela riconoscibile alle frazioni nazionali dei brevetti europei EP '156 e EP '382 di Societé De Produits Nestlé s.a.;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 15.000,00 di cui € 2.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese generali;
3. pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU già liquidate in corso di procedimento.

Si comunichi

Così deciso in Milano, il 14 gennaio 2019.

Il Giudice

dott. Alima Zana

