

Civile Ord. Sez. 1 Num. 120 Anno 2022

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 04/01/2022



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente	INDUSTRIALE BREVETTO
UMBERTO L.C.G. SCOTTI	Consigliere	INVENZIONE
GIULIA IOFRIDA	Consigliere - Rel.	Ud. 01/12/2021 CC Cron.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere	R.G.N. 18521/2017
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere	

ORDINANZA

sul ricorso 18521/2017 proposto da:

Garbuio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'avvocato Punzi Carmine, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dragotti Gualtiero Luca, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro



COMAS - Costruzioni Macchine Speciali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n.39, presso lo studio dell'avvocato Grieco Antonio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Piccione Guido, Robazza Francesca, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Favaro Mansueto;

- intimato -

avverso la sentenza n. 831/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n.831/2017, depositata in data 2/5/2017, in controversia promossa nel 2007 dalla Garbuio spa, titolare del brevetto n. 22418BE/2003, convalida italiana del brevetto europeo EP 0911280B1, a sua volta rivendicante priorità italiana di cui a domanda del 1997 e conseguente privativa nazionale n. 1295493 (relativa a «*procedimento e dispositivo per la movimentazione di contenitori di tabacco trinciato*», impilati, verso e da alimentatori di macchine confezionatrici di sigarette, per consentire lo svuotamento ed il ribaltamento dei contenitori di tabacco trinciato proveniente dalle precedenti fasi di lavorazione, attraverso un dispositivo denominato anche «*gantry robot*» che si spostava davanti a ciascuna linea di alimentazione), nei confronti della Comas Costruzioni Macchine Speciali spa, per sentire accertare la contraffazione del proprio brevetto e l'illecito concorrenziale ex



art.2598 c.c., posto in essere dalla convenuta (per avere proposto ai committenti macchine per la lavorazione del tabacco, adottanti soluzioni interferenti con l'altrui privativa industriale), con conseguenti pronunce, di inibitoria, fissazione di una penale, distruzione del materiale e pubblicazione della sentenza, e per sentirla condannare al risarcimento dei danni, con domanda riconvenzionale, subordinata, di nullità e rivendicazione del brevetto Garbuio ed intervento in giudizio di Mansueto Favaro, in qualità di inventore designato dal titolo brevettuale, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, respinto tutte le domande.

In particolare, i giudici d'appello, per quanto qui ancora interessa, hanno rilevato che non ricorreva la dedotta contraffazione per equivalente, considerato che l'elemento caratterizzante il trovato Garbuio era dato, sulla base delle rivendicazioni 1 e 12, *«dalla presenza di una stazione mobile (5) e dei supporti mobili (13 a e 13 b), parallelamente e pendicolarmente agli alimentatori (3), per la presa, il ribaltamento, l'impilamento ed il disimpilamento dei contenitori»*, mentre le rulliere mobili non erano presenti negli impianti Comas, con navetta aerea, ove l'operazione di impilamento era svolta, non dalla stazione mobile e dalle rulliere, bensì da un meccanismo più complesso, che provvedeva alla gestione dei contenitori, implicante una sostituzione non banale ed ovvia dei dispositivi mobili rivendicati dal trovato Garbuio, con tecnica *«ampiamente nota»* (linea trasporto collocata in posizione sospesa per movimentare i contenitori svuotati), peraltro più complessa e meno affidabile, senza la funzione di impilamento dei contenitori vuoti. Invero, ai fini della contraffazione per equivalente, *«non è certo sufficiente sostenere che negli impianti Comas sarebbe*



riprodotto il nucleo essenziale o cuore dell'invenzione, al di là delle mere varianti ovvie per un tecnico del settore, come desumibile a posteriori, formulando una valutazione indipendente da quanto previsto nelle rivendicazioni», laddove l'impianto Comas non presentava talune caratteristiche essenziali proprie del brevetto in esame e precisamente la caratteristica «c) della rivendicazione 1)» (mezzi per l'impilamento ed il disimpilamento dei contenitori); ciò valeva anche per il prodotto di Comas senza navetta aerea, che non interferiva neppure per equivalenti con la rivendicazione 1 del brevetto Garbuio e neppure con la rivendicazione 12 quanto al procedimento, trattandosi di tecnologia realizzata senza i supporti mobili e senza la funzione di impilamento e disimpilamento di pile di contenitori vuoti.

Avverso la suddetta pronuncia, la Garbuio spa propone ricorso per cassazione, notificato il 27/7/2017, affidato ad un motivo, nei confronti di Comas Costruzioni Macchine Speciali spa (che resiste con controricorso, notificato il 27/9/2017) e di Mansueto Favaro (che non svolge difese). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.66 C.P.I. in combinato disposto con l'art.52 C.P.I., in relazione a specifica parte della motivazione impugnata concernente l'assenza di contraffazione neppure per equivalente dell'impianto Cosmas.

2. La censura è infondata.

2.1. La Corte d'appello ha così descritto il brevetto Garbuio, avente ad oggetto «*un dispositivo nonché un procedimento per movimentare contenitori impilati di tabacco trinciato (pieni e vuoti) verso e da alimentatori di macchine confezionatrici di sigarette*»: A)



«in concreto, l'impianto Garbuio – la numerazione che segue è quella proprio della rivendicazione brevettuale, già sopra richiamata nella sentenza del tribunale – è in grado di movimentare i contenitori (1) di tabacco trinciato in relazione ad un preciso ciclo operativo, secondo cui la pila di contenitori (1a) pieni di tabacco è inizialmente portata in corrispondenza di un supporto mobile o rulliera (13a), che indirizza la pila verso l'alimentatore (3) prescelto, in direzione perpendicolare; alla pila (1a) di contenitori pieni è quindi impresso un moto di avanzamento su una rulliera fissa (16), in posizione direttamente affacciata su una stazione (5), già collocata in corrispondenza di apposito alimentatore (3); quindi i bracci della stazione (5) sollevano il contenitore e lo ribaltano sull'alimentatore (3) fino a svuotarlo; infine, a svuotamento eseguito la stazione (5) esegue movimenti contrari a quelli precedenza descritti formando una pila (13b) di contenitori vuoti» (pag. 23 sentenza d'appello); B) L'elemento caratterizzante del dispositivo brevettato è dato dalla presenza di una stazione mobile (5) e dei supporti mobili (13a e 13b) parallelamente e perpendicolarmente agli alimentatori (3), per la presa, il ribaltamento, l'impilamento ed il disimpilamento dei contenitori» (pag. 23 della sentenza d'appello); C) «in realtà, il brevetto Garbuio combina, in modo da avere un risultato di movimentazione ottimale in termini gestionali, sia il movimento del *gantry robot* – deputato al lavoro dinanzi agli alimentatori anche mediante disimpilamento ed impilamento dei contenitori-, sia la traslazione perpendicolare dei contenitori impilati mediante dispositivi mobili – deputati a collocare dinanzi agli alimentatori le pile di contenitori e ad allontanare le pile vuote»; D) «i contenitori hanno dei supporti – costituiti come detto dai rulli dei



carrelli 13a e 13b – che si muovono parallelamente agli alimentatori (3), essendo per l'appunto congegnati in modo da poter avanzare la pila di contenitori pieni verso i singoli alimentatori (3), così come la pila di contenitori vuoti nella direzione opposta, e si muovono perpendicolarmente agli alimentatori (3), dal momento che sono montati su detti carrelli 13a e 13b (dispositivi mobili perpendicolari agli alimentatori)».

La Corte di merito ha poi analizzato gli impianti COMAS in asserita contraffazione, rilevando, viste anche le conclusioni della CTU svolta in primo grado, il fatto *«indiscutibile (e pacifico) che le rulliere mobili 13a e 13b non sono presenti negli impianti Comas»* (pagg. 23 e 24 della sentenza d'appello), accertando in particolare che *«nell'impianto con navetta aerea mancano completamente i mezzi mobili per l'impilamento dei contenitori; detta operazione è svolta non dalla stazione mobile e dalle rulliere, bensì, per l'appunto, da un meccanismo più complesso (con la navetta aerea) che provvede alla gestione dei contenitori»* (pag. 24 della sentenza impugnata), rilevando inoltre, anche nella versione senza navetta aerea, la mancanza di *«supporti mobili per i contenitori di tabacco (assimilabili a quelli 13a e 13b) per la movimentazione perpendicolarmente agli alimentatori»*, non essendo in definitiva presente quella particolare combinazione di caratteristiche che è oggetto delle rivendicazioni del brevetto.

In primis, la Corte d'appello ha rilevato che la rivendicazione 1 del brevetto relativo al dispositivo-prodotto (riportata a pag. 18 e 23 della sentenza) contiene una serie di caratteristiche, tra le quali, oltre la stazione mobile (5), il *Gantry Robot*, i supporti mobili 13a e 13b, cui competono funzionalità proprie, caratteristiche tutte che, nella loro combinazione, definiscono l'oggetto della rivendicazione



stessa, senza distinzione tra caratteristiche più o meno importanti, risultando tutte (proprio in quanto rivendicate) essenziali per definire il trovato del brevetto; la descrizione ed i disegni peraltro, come già ritenuto in primo grado, possono solo essere utilizzati per chiarire le espressioni incerte e non certo per ampliare il contenuto brevettuale (pag. 19).

Ad avviso quindi della Corte territoriale, l'impianto Comas, rispetto al trovato Garbuio, diverge strutturalmente perché non possiede supporti per la movimentazione dei contenitori di tabacco, parallelamente e perpendicolarmente agli alimentatori, compito che viene invece svolto, nell'impianto con navetta aerea, da una stazione collocata in posizione sospesa (pag. 25 della sentenza impugnata), *«sulla base di una tecnica ampiamente nota (linea di trasporto collocata in posizione sospesa per movimentare i contenitori svuotati, peraltro più complessa (e meno affidabile, senza la funzione di impilamento dei contenitori vuoti)»* (pag. 25 della sentenza), mentre, nell'impianto Comas sprovvisto di navetta aerea, il compito dei supporti mobili viene svolto dalla stessa stazione mobile, che, diversamente dal dispositivo brevettato da GARBUIO, si trova *«costretta a lasciare la sua posizione di lavoro (davanti all'alimentatore da riempire con il tabacco), almeno tutte le volte in cui si rende necessario trasferire i contenitori vuoti nella direzione delle rulliere di scarico 16a, 16b ...»* (pag. 26 della sentenza).

La Corte territoriale, nell'escludere una contraffazione anche per equivalenti, ha inoltre osservato che *«...al fine di accertare se sussiste una contraffazione del brevetto per equivalenti, non è certo sufficiente sostenere che negli impianti Comas sarebbe riprodotto il nucleo essenziale o cuore dell'invenzione, al di là di mere varianti ovvie per un tecnico del settore, come desumibile a posteriori,*



formulando una valutazione indipendente da quanto previsto nelle rivendicazioni, dal momento che il trovato merita tutela esclusivamente sulla base delle caratteristiche rivendicate – e dunque di quanto specificamente previsto nelle rivendicazioni – laddove nel caso di specie l'impianto Comas non presenta talune delle caratteristiche essenziali proprie del brevetto in esame e precisamente la caratteristica c) della rivendicazione 1 (mezzi per l'impilamento ed il disimpilamento dei contenitori)» . La soluzione Comas non rappresenta quindi «una sostituzione banale e ovvia dei dispositivi mobili» rivendicati dal trovato Garbuio.

2.2. Occorre rilevare che la ricorrente svolge contestazioni unicamente in relazione alla ritenuta insussistenza di una contraffazione neppure «*per equivalenti*» del prodotto Comas, con riferimento sia a quello con navetta aerea sia a quello senza navetta aerea (avendo la Garbuio ripreso, nelle pagg.7-8 del ricorso, la parte di statuizione della Corte d'appello concernente il prodotto della concorrente con navetta aerea, più diffusamente motivata, ma rilevando che la Corte d'appello ha ritenuto che «*quanto appena detto vale anche per l'impianto Comas senza navetta aerea*»).

Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello abbia arrestato la propria analisi sul dato letterale delle rivendicazioni, peraltro male interpretato (atteso che, in una corretta interpretazione delle rivendicazioni unitamente alla descrizione ed ai disegni, i supporti indicati con i nn. 13 a e 13b nella rivendicazione 1 non sarebbero «*mobili rispetto agli alimentatori*», essendo invece «*i contenitori*» di tabacco a muoversi parallelamente e perpendicolarmente agli alimentatori), senza verificare se le varianti introdotte da Comas nei propri prodotti (la navetta aerea in un caso, i muletti nell'altro) fossero o meno equivalenti, ai sensi dell'art.52 c.p.i., rispetto al



sistema brevettato da Garbuio, avente ad oggetto essenzialmente «*la conformazione ed il funzionamento del Gantry Robot*», «*in grado di spostarsi davanti a ciascuna linea di alimentazione*» e di trattare le pile di contenitori con il tabacco (presa, disimpilamento, ribaltamento e successivo impilamento), costituente il «*cuore*» dell'invenzione.

Lo scopo principale, assume la ricorrente, dell'invenzione Garbuio è quello di fornire un dispositivo per la movimentazione dei contenitori impilati di tabacco trinciato, così da velocizzare il trattamento e servire più alimentatori, contenendo i costi, in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di lavorazione. Assume la ricorrente che rispetto a tale «*cuore*», vale a dire la stazione mobile o *Gantry Robot* che rifornisce gli alimentatori, Comas non ha adottato alcuna variante, essendo intervenuta solo sulla fase successiva di movimentazione e di smaltimento dei contenitori vuoti, peraltro attraverso varianti ovvie e che svolgono «*la stessa funzione, nello stesso modo e per conseguire il medesimo risultato*».

Garbuio evidenzia, in particolare, che i predetti supporti mobili 13a e 13b sarebbero caratteristiche rivendicate ma non essenziali (definendoli «*ancillari*»), atteso che l'invenzione non è incentrata sulla movimentazione dei contenitori prima e dopo le operazioni del *Gantry Robot*, e che le varianti introdotte da Comas nel proprio impianto (la navetta area o i muletti) vertono su elementi secondari ed opzionali, ovvi per un tecnico medio.

2.3. L'art. 52 Codice Proprietà Industriale, come modificato ad opera del d.lgs.131 del 13/8/2010, nel suo primo comma, stabilisce che: nelle rivendicazioni, è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, mentre, al secondo e terzo comma, si aggiunge che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni e che tuttavia la descrizione ed i disegni



assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un'equa protezione al titolare dell'invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Il comma 3 bis, introdotto *ex novo* dal decreto del 2010, precisa, introducendo un pieno riconoscimento normativo alla «*contraffazione per equivalenti*», già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che, per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si deve tenere nel dovuto conto «*ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni*» (regola questa conforme al Protocollo interpretativo dell'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto europeo, revisionato nel 2000).

La dottrina degli equivalenti consiste in una teoria interpretativa secondo cui un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall'invenzione brevettata, può essere comunque ricondotto nell'ambito di esclusiva conferito dalla privativa, così da garantire al titolare del brevetto una protezione più ampia (e più equa) di quella che gli verrebbe concessa sulla base di una interpretazione strettamente letterale delle stesse, evitando che modeste e non significative varianti, apportate dal contraffattore, possano consentire l'elusione della tutela conferita dal brevetto.

Come già rilevato da questa Corte (Cass. 2977/2020), nelle disposizioni della CBE e dell' art.52 c.p.i. viene colto unanimemente «*il superamento del risalente approccio cosiddetto della «central definition theory»*», incentrato sulla valutazione dell'invenzione nel suo complesso, quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, non rilevando elementi accessori e secondari, anche se riprodotti (si pensi all'orientamento improntato, ai fini del giudizio



sull'equivalenza, alla individuazione, nell'invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima «*idea inventiva*» o «*idea di soluzione*» o «*nucleo inventivo protetto*» o «*cuore dell'invenzione brevettata*»: Cass. 2848/1960; Cass. 257/2004; Cass. 12545/2004; Cass. 22495/2006); modalità di ricostruzione che aveva incontrato critiche perché prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni e frustrava le esigenze di certezze dei terzi in ordine all'ampiezza dell'esclusiva brevettuale, e «*l'approdo alla cosiddetta «peripheral definition theory», fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa*», sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale, secondo il c.d. esame «*elemento per elemento*», fatto proprio dal legislatore europeo e italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c.d. «*element by element rule*», a sua volta corollario della «*all elements rule*», secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve ritrovarsi nell'oggetto o letteralmente o per equivalenti).

Si è quindi rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l'oggetto del brevetto e l'arte nota, sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti.

2.4. Vi sono due principali metodologie per valutare l'equivalenza: a) il *triple test* o metodo *FWR* (*function, way, result*), di matrice statunitense, secondo cui, in un'analisi di ogni parte dell'invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni



che realizzano lo stesso risultato dell'invenzione (*result*), con le stesse modalità (*way*) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (*function*); b) il criterio dell'ovvietà, di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un'ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti, di cui all'art.68, comma 2, c.p.i..

Questa Corte ha aderito prevalentemente alla seconda teoria (Cass. 257/2004; Cass. 9549/2012 Cass. 24658/2016).

Si è poi rilevato che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, occorrendo, in tal caso, l'autorizzazione all'utilizzo da parte del titolare del brevetto antecedente (Cass. 30234/2011).

E' stato nuovamente ribadito (Cass. 22351/2015, caso Omac-Galli, riguardante un brevetto relativo ad una macchina per carico e scarico e accoppiamento di strisce di pelle) che *«una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sé, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca, secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, di ritenere l'utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, anteriore»*.

Si è invece esclusa la contraffazione per equivalenti quando un prodotto o procedimento in contestazione sia significativamente



diverso rispetto a quello brevettato, tanto che, presentando una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile e che investe il nucleo inventivo protetto, non possa essere considerata un mero equivalente (Cass. 9548/2012).

Nella pronuncia già citata n. 2977/2020, si è chiarito in motivazione che, tuttavia, al fine di dare, oggi, effettiva applicazione alla regola di contemperamento, contemplata dai commi 3 e 3 bis dell'art.52 c.p.i., l'ambito di tutela del brevetto non può sempre essere determinato sulla base del solo contenuto letterale delle rivendicazioni, che esprimono dichiarazioni di volontà dell'inventore, in quanto *«vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione, allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell'economia dell'idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore»*.

2.5. Venendo alla fattispecie in esame, nel dare concreta applicazione alla teoria degli equivalenti ed all'art.52, comma 3 bis, c.p.i., determinando l'ambito della protezione conferita dal brevetto tenendo nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni, la Corte d'appello ha rilevato che la rivendicazione 1 del brevetto relativo al dispositivo-prodotto e quella



12 relativa al procedimento, costituenti le rivendicazioni principali del trovato Garbuio, riguardano la combinazione di una serie di caratteristiche, tra le quali, oltre la stazione mobile, il Gantry Robot, i supporti mobili 13a e 13b, a ciascuna delle quali competono funzionalità proprie, caratteristiche tutte che, nella loro combinazione, definiscono l'oggetto della rivendicazione stessa, risultando tutte rivendicate, non potendo la descrizione ed i disegni essere utilizzati per ampliare il contenuto brevettuale.

Ora, come accertato dal consulente tecnico, l'impianto Comas non presenta talune delle caratteristiche rivendicate proprie del brevetto Garbuio e precisamente *«la caratteristica c) della rivendicazione 1 (mezzi per l'impilamento ed il disimpilamento dei contenitori)»* .

La soluzione Comas non rappresenta quindi *«una sostituzione banale e ovvia dei dispositivi mobili»* rivendicati dal trovato Garbuio, essendo previsto, nell'impianto con navetta aerea, l'utilizzo di una tecnica seppure *«ampiamente nota»* (linea trasporto collocata in posizione sospesa per movimentare i contenitori svuotati), più complessa e meno affidabile, senza la funzione di impilamento dei contenitori vuoti, e essendo svolto, nell'impianto senza navetta aerea, il compito dei supporti mobili dalla stessa stazione mobile, che, diversamente dal dispositivo brevettato da Garbuio, si trova *«costretta a lasciare la sua posizione di lavoro (davanti all'alimentatore da riempire con il tabacco), almeno tutte le volte in cui si rende necessario trasferire i contenitori vuoti nella direzione delle rulliere di scarico 16a, 16b ...»*

La stessa ricorrente precisa, peraltro, che il proprio sistema brevettato ha ad oggetto essenzialmente *«la conformazione ed il funzionamento del Gantry Robot»*, *«in grado di spostarsi davanti a*



ciascuna linea di alimentazione» e di trattare le pile di contenitori con il tabacco (presa, disimpilamento, ribaltamento e successivo impilamento).

La distinzione proposta dalla ricorrente tra elementi essenziali ed elementi secondari, alla luce del nuovo disposto dell'art.52 c.p.i., non può essere condivisa. La diversità strutturale desunta dal giudice di merito dell'impianto Comas e del trovato Garbuio, rispetto alle rivendicazioni principali, che svolgono ruolo fondamentale nella verifica del contenuto brevettuale, è tale da non consentire neppure di ipotizzare una contraffazione per riproduzione parziale del trovato Garbuio.

La decisione impugnata merita quindi conferma, dovendosi considerare come pienamente validata sulla base del principio di diritto seguente: *««In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell' art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D. Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del d.lgs.131 del 13/8/2010, il giudice - chiamato a valutare l'esistenza di un illecito contraffattorio - deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato»».*



3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate – in favore della parte controricorrente - in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021.

Il Presidente

