

TRIBUNALE DI NAPOLI

III SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di impresa

N. 30291/2021 R.G.

Il giudice designato, *dr. Nicola Graziano*,

letto il ricorso cautelare promosso ante causam dalla società **Macchiavelli S.r.l.** (P.IVA 00518031208), con sede in Bologna, Via del Vetraio 20, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* e dalla **Caffè Toscano S.r.l.** (P.IVA 01067770493), con sede a Livorno, Via dei Soffiatori del vetro 16 - stradario 05087, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente, in forza di procure in calce al presente atto, dagli Avvocati Fabrizio Jacobacci (C.F. JCBFRZ63C07L219J), Nicoletta Galizia (C.F. GLZNL68D50L219D) e Emanuele Sacchetto (C.F. SCCMNL91M09G674E) del Foro di Torino e dall'Avvocato Luca Moscardino del foro di Napoli elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli (NA), Riviera di Chiaia, n. 263, nei confronti della **Nutis S.r.l.** (P.I. 03941451217), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Santa Maria La Carità (NA) alla via Visitazione n. 27, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giustino Sisto (C.F.: SSTGTN71S07H703Z) con studio in Salerno, Via Luigi Guercio n.26 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Giuseppe Colavita (CF.: CLVGPP73E17G902Z) in Napoli al Centro Direzionale Isola G1.

Considerato che le parti ricorrenti, nella propria narrazione, ricostruiscono il comportamento illecito dalla resistente Nutis S.r.l., tradottosi in una condotta di concorrenza sleale posta in essere da parte resistente, consistente in una imitazione servile di un prodotto realizzato dalla Macchiavelli S.r.l. (di seguito anche "Macchiavelli") e protetto dal brevetto n. EP1961676B1. Il 6.04.2011 alla Machiavelli S.r.l., infatti, è stato concesso il brevetto europeo n. EP1961676B1, convalidato in Italia il 1° luglio 2011 con prot. N. 70361 BE/2011, avente ad oggetto una "*Capsula rigida per caffè o altri prodotti solubili con tenuta inferiore migliorata*".

Orbene, dopo aver premesso che la Nutis S.r.l., (di seguito anche "Nutis") è una società specializzata nella produzione e confezionamento di caffè porzionato, in particolare di capsule, che commercializza con il marchio "Caffè Barbaro", a ricorrente afferma che tramite la Caffè Toscano S.r.l. la Macchiavelli è venuta a conoscenza dell'esistenza e della diffusione di capsule da caffè interferenti con quelle prodotte in conformità con il brevetto europeo n. EP1961676B1.

Con PEC del 20 agosto 2021 la Macchiavelli e la Caffé Toscano S.r.l. hanno contattato la resistente Nutis S.r.l., chiedendole di cessare la produzione delle capsule e ritirarle dal mercato, in

alternativa, di indicare l'impresa produttrice fornendo ai ricorrenti la prova dell'acquisto delle capsule e impegnarsi a non acquistare o non produrre capsule in violazione con il brevetto citato.

Le ricorrenti, quindi, nel ricorso affermano la sussistenza del *fumus boni iuris* in ragione dell'esistenza del brevetto citato, alla luce della condotta tenuta dalla resistente, la quale avrebbe posto in essere condotte di concorrenza sleale.

La resistente avrebbe violato i diritti spettanti alla Macchiavelli in qualità di titolare del brevetto depositato, ex articolo 66 c.p.i., di facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato.

In base alla ricostruzione fornita dalla ricorrente, la contraffazione emergerebbe in modo chiaro sia dal punto di vista visivo, che tramite un'analisi tecnica. La consulente della parte, l'Ingegnere Elisabetta Papa, ha affermato infatti che la capsula oggetto di lite “*preveda, in combinazione, tutte le caratteristiche strutturali oggetto della rivendicazione indipendente 1 del brevetto EP1961676B1*”.

Secondo quanto affermato dalla consulente delle ricorrente le capsule della resistente riprodurrebbero le caratteristiche strutturali della capsula brevettata dalla Macchiavelli, quali, le altezze complessive dei bordi anulari, pari rispettivamente a 2.30 mm e 1.50 mm e la differenza di altezza tra i due bordi.

La produzione delle capsule da parte della Nutis, in violazione del brevetto della ricorrente, avrebbe generato un danno considerevole alla Macchiavelli S.r.l., vanificando gli investimenti dalla stessa effettuati nel corso del tempo in relazione alla realizzazione e distribuzione delle proprie macchine a prezzi vantaggiosi per il cliente. Ne sarebbe conseguito l'arresto della crescita del fatturato sperata dalla ricorrente.

Le ricorrenti starebbero subendo un danno ulteriore, derivante dalla compatibilità delle capsule che si assumono contraffatte con le macchine prodotte dalla caffè Caffè Toscano.

La Nutis S.r.l. avrebbe, quindi, posto in essere comportamenti anticoncorrenziali, realizzando un'imitazione servile e l'appropriazione dei pregi dell'invenzione della Macchiavelli, realizzando condotte integranti la scorrettezza professionale e riconducibili alla previsione di cui all'art. 2598 c.c.

La Nutis S.r.l. starebbe sfruttando illegittimamente le conoscenze acquisite dalla Macchiavelli, tramite la propria attività di ricerca e progettazione, e protette da brevetto.

Si ritiene, inoltre, sussistente il requisito del *periculum in mora*: nonostante la richiesta di cessare la produzione, l'acquisto e la distribuzione delle capsule, che si assumono frutto della

contraffazione, la Nutis non avrebbe cessato la propria attività. I prodotti che si assumono contraffatti sono, secondo la ricorrente, tuttora presenti sul mercato.

Le ricorrenti chiedono, quindi si conceda un provvedimento cautelare, poiché si teme che dall'attesa di un eventuale provvedimento di merito nei confronti della Nutis S.r.l. possa derivare un pregiudizio irreparabile in capo alla Macchiavelli S.r.l. e alla Caffè Toscano S.r.l. La Macchiavelli vedrebbe vanificati i propri investimenti, le imprese ricorrenti rischiano di subire uno sviamento della propria clientela ad opera della resistente.

In ragione di quanto esposto la ricorrente chiede si adotti un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 131 c.p.i. e dell'articolo 700 c.p.c., che inibisca alla resistente l'ulteriore utilizzo per fini commerciali, il confezionamento e la commercializzazione delle capsule in contraffazione del brevetto europeo EP1961676B1, con richiesta di applicazione di penali, sequestro dei prodotti in commercio, acquisizione (anche in copia) di fatture relative all'acquisto ed alla vendita delle capsule oggetto di interesse, i libri contabili, la corrispondenza commerciale, i database di fornitori e clienti, i files dati e quant'altro di interesse e pubblicazione del provvedimento cautelare, *ex art.* 126 c.p.i. e 2600 c.c., a cura delle ricorrenti ed a spese della resistente, su tre quotidiani a diffusione nazionale ed una rivista di settore, oltre che sul sito internet della resistente (www.caffebarbaro.com), a mezzo pop up per una durata non inferiore ad un mese.

Vista la costituzione della Nutis S.r.l., la quale contesta l'esistenza dei requisiti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, idonei a giustificare l'accoglimento delle richieste delle ricorrenti.

La resistente Nutis S.r.l. afferma che nessuna contraffazione sarebbe stata posta in essere, la capsula oggetto di contestazione, denominata "Arte del Caffè" sarebbe differente (per funzione, caratteristiche, finalità, materiali, forma, e compatibilità) da quella realizzata dalla parte ricorrente. Non sussisterebbero, quindi, interferenze della capsula realizzata dalla Nutis S.r.l. con il prodotto oggetto del brevetto EP1961676B1.

A sostegno delle proprie dichiarazioni la resistente pone la perizia fornita dal consulente di parte, il Professore Fabrizio Sarghini, il quale, confrontando le capsule prodotte dalla Nutis S.r.l. e quelle protette dal brevetto di cui è titolare la ricorrente, avrebbe concluso che le caratteristiche della capsula "Arte del Caffè", di parte resistente, sarebbero determinate dall'esigenza di rendere il prodotto compatibile con le macchine da caffè "Lavazza Point" e le macchine prodotte dalla stessa Nutis S.r.l.

Forme, dimensioni e caratteristiche delle capsule sarebbero state scelte a tale scopo, non sussisterebbe alcuna violazione del brevetto EP1961676B1.

La parte resistente evidenzia, quindi, le differenze intercorrenti tra i due prodotti. La capsula della Nutis S.r.l. sarebbe prodotta in plastica rigida, non deformabile, mentre quella realizzata dalla resistente sarebbe composta da plastica deformabile. La capsula della Nutis sarebbe progettata al fine di essere compatibile con le macchine da caffè “Lavazza Point”, mentre, la capsula prodotta dalla Macchiavelli S.r.l. sarebbe stata realizzata al fine di essere compatibile con diverse macchine da caffè, avente, inoltre caratteristiche necessarie al fine di garantire un'adeguata tenuta idraulica.

La Nutis S.r.l. nega la sussistenza di alcuna contraffazione del bene protetto dal brevetto depositato dalla Macchiavelli S.r.l.

Non sarebbe, quindi, stata commessa alcuna condotta anticoncorrenziale da parte della Nutis S.r.l., la quale avrebbe realizzato delle capsule affinché fossero utilizzate nelle macchine da caffè “Lavazza Point”, la resistente non avrebbe agito al fine di appropriarsi dei pregi del prodotto della ricorrente.

Infatti, la Nutis S.r.l., commercializzerebbe le capsule oggetto della presente controversia indicando sulla confezione la loro compatibilità con la macchina “Arte del Caffè”, prodotta dalla stessa Nutis, utilizzando segni distintivi idonei a chiarirne la riconducibilità alla Nutis S.r.l., senza alcun richiamo alla Caffè Toscano e alla Macchiavelli. Alcun illecito, di appropriazione dei pregi di prodotti altrui o confusorio, sarebbe stato posto in essere dall'impresa resistente.

Ammessa ed espletata CTU da parte dell'Ingegnere Claudia Castellano.

Lette, inoltre, le memorie depositate dalle parti e le richieste di chiarimenti alla CTU formulate, lette, inoltre, le risposte formulate, con atto del 28.06.2022 dalla CTU Castellano, ai chiarimenti avanzati dalle parti e dal giudice.

Considerato che all'udienza del 14.07.2022 il Tribunale si riserva di decidere

osserva

il ricorso cautelare deve essere accolto, in quanto, allo stato degli atti ed alla luce della documentazione prodotta appare fondato e meritevole di accoglimento.

Si è inteso disporre una consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale è stato chiesto all'Ingegnere Claudia Castellano di accertare se il prodotto della resistente Nutis S.r.l., oggetto di contestazione, interferisse letteralmente o per equivalenti con la porzione italiana del Brevetto Europeo n. EP1961676B1 della ricorrente.

La CTU mette in luce, preliminarmente, che il brevetto in esame, avente ad oggetto una capsula rigida, per caffè o altri prodotti solubili, per l'estrazione pressurizzata di bevande, presenta un'adeguata descrizione dell'invenzione protetta da brevetto e la sussistenza del carattere innovativo

di quanto realizzato dalla ricorrente. Non sussisterebbe, quindi, la nullità del brevetto, ex art. 76 c.p.i. contestata dal resistente.

Vengono descritti il brevetto n. EP1961676B1, rilasciato nel 2011 a favore della Macchiavelli S.r.l., e le rivendicazioni ivi formulate, con le quali la ricorrente ha potuto proteggere le innovazioni realizzate.

Da parte della CTU è stata operata una valutazione in ordine alla sussistenza di una interferenza letterale e funzionale tra la capsula di parte resistente e l'invenzione della Macchiavelli S.r.l., protetta da brevetto.

L'Ingegnere descrive quanto affermato dai consulenti di parte in relazione alla capsula Macchiavelli e alla capsula della Nutis S.r.l. La capsula realizzata dalla Macchiavelli S.r.l., oggetto del brevetto n. EP1961676B1, è stata realizzata in modo da risolvere il problema tecnico della scarsa tenuta idraulica delle capsule da caffè derivanti dalla struttura delle capsule stesse. Per realizzare tale scopo la capsula Macchiavelli presenta, sulla parte inferiore, due bordi anulari concentrici, sporgenti e di diverse altezze, la migliore tenuta sarebbe frutto di una interazione tra il bordo anulare interno e la camera di percolazione della capsula.

La capsula della resistente presenterebbe, secondo il consulente della ricorrente, il Professore Sarghini, la funzione principale di ottimizzare il processo di estrazione interno, la capsula "Caffè Barbaro" non avrebbe alcuna funzione di tenuta.

All'esito della CTU è stata rilevata l'interferenza, sia per equivalenza che letterale, tra il prodotto realizzato dalla resistente Nutis S.r.l. e quanto protetto dal brevetto n. EP1961676B1.

La CTU ha proceduto alla verifica della sussistenza di un'interferenza letterale relativamente alla rivendicazione 1, 3, 4 e 5 del brevetto n. EP1961676B1 della ricorrente Macchiavelli S.r.l.

La CTU ha operato una verifica volta ad accertare una eventuale contraffazione per equivalenti, servendosi del *Triple Test Approach*, il quale permette di valutare la sussistenza di una interferenza funzionale sulla base del fatto che i due prodotti siano idonei a svolgere la stessa funzione, nel medesimo modo, realizzando lo stesso risultato finale.

La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che le capsule utilizzate dalle due imprese sono del tutto identiche, presentando le medesime caratteristiche strutturali, idonee a far sì che i due prodotti siano del tutto uguali nel funzionamento e, quindi, sostituibili.

È stato accertato che le capsule prodotte dalla ricorrente e quelle realizzate dalla resistente «svolgano la stessa funzione», «di garantire la tenuta idraulica sulla superficie della camera di percolazione nello stesso modo, dato che in entrambe le capsule sono presenti due bordi anulari

concentrici e sporgenti e con differenti altezze», anche in ordine al terzo criterio sussiste una identità tra i due prodotti, i quali «ottengono lo stesso risultato di garantire la tenuta idraulica e di utilizzare la medesima capsula in molteplici macchine per l'estrazione pressurizzata di bevande».

Secondo la CTU, a differenza di altre capsule compatibili con la macchina “Lavazza Point”, il prodotto della resistente presenta, come quello della ricorrente, un doppio bordo anulare.

Secondo l'accertamento svolto dalla CTU, la funzione della capsula prodotta dalla resistente è di favorire la tenuta idraulica in varie tipologie di macchine per l'estrazione pressurizzata di bevande, le caratteristiche strutturali, presenti in entrambe le capsule delle parti, sarebbero funzionali a realizzare tale scopo.

La presenza del doppio bordo anulare, rappresenta una caratteristica idonea a distinguere le due capsule delle parti dalle altre capsule presenti sul mercato, il doppio bordo appare altresì idoneo a realizzare l'interferenza funzionale tra i due prodotti.

La CTU sul punto non condivide la ricostruzione del consulente di parte resistente, ove si afferma che il bordo esterno avrebbe la funzione di mero rinforzo. Il doppio bordo anulare non appare funzionale a fornire un irrobustimento della capsula.

La consulenza tecnica, inoltre, evidenzia che le differenze sussistenti tra le capsule citate, evidenziate dalla ricorrente tramite il proprio consulente (quali il diverso diametro dei bordi interni, di non deformabilità della capsula della Nutis S.r.l., la differenza dell'altezza dei bordi anulari concentrici) siano irrilevanti, non essendo tali elementi oggetto delle rivendicazioni del brevetto di parte ricorrente.

La CTU ha, in conclusione, permesso di accertare l'esistenza di una interferenza del prodotto della resistente con l'invenzione della ricorrente, *«il prodotto della Resistente interferisce letteralmente per rivendicazioni 1, 3, 4 e 5 e per equivalenti per tutte le rivendicazioni con la porzione italiana del brevetto della Ricorrente»*.

Il Tribunale, nel chiarire le ragioni della propria decisione, intende mettere in luce la ritenuta sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, idonei a reggere una decisione cautelare di accoglimento.

Nel caso di specie il *fumus boni iuris* appare senza dubbio sussistente in ragione dei seguenti fatti accertati: le due imprese appaiono essere in concorrenza, entrambe realizzano prodotti utilizzabili per l'estrazione di caffè ed altre bevande tramite meccanismi di pressurizzazione. Orbene tramite il deposito del brevetto europeo n. EP1961676B1 la Macchiavelli S.r.l. ha protetto la propria invenzione; successivamente la ricorrente è venuta a conoscenza della produzione, da parte della

resistente, di capsule aventi caratteristiche idonee a coincidere con le rivendicazioni oggetto del citato brevetto.

Alla luce della CTU appare fondata la contestazione di parte ricorrente della commissione di atti di concorrenza sleale, la Nutis S.r.l. ha realizzato una capsula avente le medesime caratteristiche dell'invenzione della Macchiavelli S.r.l., appare, quindi possibile ricondurre la condotta tenuta dalla resistente alla previsione di cui all'articolo 2598 co.1 n. 1 c.c.

In base a quanto si evince dalla CTU depositata dall'Ingegnere Castaldi risulta che il prodotto della resistente interferisca letteralmente con quanto protetto dal brevetto europeo n. EP1961676B1 per le rivendicazioni n. 1, 3, 4, 5 e che interferisca per equivalente per tutte le rivendicazioni con la porzione italiana del brevetto di parte ricorrente.

In base a quanto dedotto e accertato nel presente giudizio risulta che la resistente abbia sfruttato le caratteristiche della capsula brevettata dalla Macchiavelli S.r.l. e abbia commercializzato i prodotti realizzati in violazione dei diritti della ricorrente, ponendo in essere condotte idonee a sottrarre a queste ultime fasce di mercato.

Irrilevanti appaiono le circostanze dedotte da parte resistente, in ordine alla diversa composizione del materiale in cui sono state realizzate le due capsule: il fatto che il prodotto della Nutis sia realizzato in plastica rigida, il fatto che vi sia una differenza di altezza degli anelli concentrici presenti sulla capsula, la differenza di diametro esistente tra i due prodotti sono risultati non idonei a distinguere i due prodotti. Sussiste una perfetta coincidenza funzionale dei due prodotti, come è stato messo in luce tramite la CTU.

Appare, quindi, sussistente anche il presupposto del *periculum in mora*, potendo conseguire, dalla mancata emissione del provvedimento cautelare richiesto, un pregiudizio irreparabile in capo alla ricorrente, idoneo a vanificare un'eventuale provvedimento di merito favorevole.

Dalle considerazioni fin qui poste deriva che il ricorso debba essere accolto, appaiono, infatti fondate le contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla condotta di concorrenza sleale posta in essere da parte resistente, tradottasi in una imitazione servile di un prodotto dalla stessa realizzato. È stato, infatti, accertato che la capsula realizzata dalla Nutis S.r.l. presenti elementi tali da permettere di affermare la sussistenza di una interferenza tra il prodotto della resistente e l'invenzione della ricorrente, protetta da brevetto europeo n. EP1961676B1.

PQM

Il Tribunale quindi accoglie il ricorso promosso dalla Macchiavelli S.r.l. e dalla Caffè Toscano S.r.l., e per l'effetto inibisce alla Nutis S.r.l. la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, l'acquisto, l'offerta in vendita, e la promozione, in qualsiasi ambito e con

qualsivoglia modalità, delle capsule da caffè costituenti contraffazione del brevetto europeo n. EP1961676B1.

Dispone il sequestro, il ritiro dal commercio e la distruzione delle capsule realizzate in contraffazione del brevetto europeo n. EP1961676B1, presenti presso i locali della Nutis S.r.l. e nei locali di soggetti terzi, accessibili e/o riferibili alla resistente.

Si dispone altresì il sequestro delle fatture relative all'acquisto ed alla vendita delle capsule oggetto di interesse, dei libri contabili, della corrispondenza commerciale, dei database di fornitori e dei clienti della resistente Nutis S.r.l.

Ordina la pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 126 c.p.i. e 2600 c.c. a cura delle ricorrenti, a spese della resistente, su di una rivista di settore, unitamente alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet (www.caffebarbaro.com) della resistente per una durata non inferiore a quindici giorni.

Nulla si prevede per la penale visto che la parte resistente ha dichiarato di aver già cessato la produzione delle capsule chiedendo anche la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La peculiarità delle questioni trattate e la difficoltà interpretativa fattuale affidata al giudizio del Tribunale giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta che per le spese di CTU che vanno definitivamente poste a carico della parte resistente. Per cui la stessa è condannata al pagamento del compenso in favore del CTU Ingegnere Claudia Castellano che viene liquidato in euro 3.000,00, accessori come per legge (alla sopra detta somma deve essere detratto l'acconto già versato).

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, lì 25 luglio 2022

Il Giudice
dr. Nicola Graziano