

Corte appello Milano

Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale

OMISSIS

Motivi della decisione.

Ritiene la corte che la decisione della presente controversia richieda la soluzione delle seguenti questioni:

“1))ambito di validità dei titoli azionati e loro contraffazione,

“2))esatta determinazione del preuso,

“3))congrua liquidazione dei danni.

La prima questione (validità e contraffazione dei brevetti) va a sua volta correlata al quarto, quinto e ottavo motivo d'appello, che delimitano la materia suscettibile di formare oggetto di trattazione ed esame in questa sede.

In particolare, con il quarto motivo Fidia lamenta l'errata valutazione dell'ambito di tutela del brevetto IT 929. Rileva che il CTU e la sentenza impugnata hanno affermato la validità del titolo in una nuova e più ristretta formulazione, costituita dalla combinazione tra la rivendicazione principale n. 1 e la dipendente n. 16, ma, al contempo, ricorda che in un brevetto (specie chimico), la combinazione delle rivendicazioni deve rigorosamente tenere conto della sequenza delle rivendicazioni dipendenti voluta dall'inventore (cfr. conclusionale Fidia, pag. 16) e osserva che nel caso di specie CTU e tribunale hanno operato la limitazione omettendo di includere nell'ambito di questa nuova rivendicazione (1+16) anche le rivendicazioni 13, 14 e 15 dalle quali la 16 dipende (*ibidem*, pag. 17). Sicché, contrariamente all'assunto del primo giudice, la riformulazione della domanda che non tenesse conto della dipendenza delle rivendicazioni espressa dall'inventore non potrebbe considerarsi rispettosa dell'effettivo ambito di protezione del trovato (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

Ad avviso della corte, la doglianza non ha pregio, fondandosi su rilievi già esaminati e motivatamente superati in sede di CTU tecnica, in particolare nel supplemento depositato il 23 settembre 2005.

Per un verso, infatti, il procedimento Fidia riprende anche tutte le caratteristiche indicate nelle rivendicazioni 13, 14 (o 15) e 16, come puntualmente osservato dal CTU, secondo il quale ...l'interferenza del procedimento adottato dall'attrice con IT 929 si riscontrerebbe anche qualora, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, la rivendicazione principale fosse combinata con la rivendicazione 16 rispettando rigidamente il sistema delle dipendenze che la lega alla rivendicazione 16 attraverso la rivendicazione 14 o 15, a loro volta legate alla rivendicazione 133 (cfr. supplemento pagg. 13 e 39-40, che ne spiegano anche le ragioni tecniche); di talché l'interferenza non risulterebbe comunque esclusa.

Per altro verso, le rivendicazioni 14 e 15 riguardano i termini quali-quantitativi dell'aggiunta di uno o più tensioattivi in rapporto con i fosfatidi (non più di 0,4 g per grammo), aggiunta che il brevetto propone soltanto come eventuale (riv. 1 e 16) e che quindi non condiziona in modo necessario la reazione oggetto di tutela. La rivendicazione 13 contiene invece le indicazioni per ottenere la dispersione acquosa di fosfatidi (rapporto con 3-10 volumi d'acqua o soluzioni saline, temperatura della miscela e tempi di agitazione), ma anche in questo caso si tratta evidentemente di indicazioni non indispensabili per la reazione e la

circostanza, lungi dal richiedere la spiegazione scientifica' o le prove sperimentali' di cui Fidia lamenta la mancanza (cfr. conclusionale, pag. 18), sembra emergere con sufficiente chiarezza sia dalla natura delle indicazioni stesse e dalla notevole ampiezza dei loro intervalli, della cui scelta non è fornita ragione particolare (acqua o soluzione salina, 3-10 volumi, agitazione per 1-10 ore, a 20°-50°), sia dagli esempi proposti nel brevetto (cfr esempi 2 e 3) che evidenziano la funzionalità di tali indicazioni all'ottenimento di una buona dispersione del fosfolipide nella fase acquosa e quindi all'ottimizzazione e all'economicità del processo, ma non anche alla sua stretta realizzazione, tenuto conto che per un tecnico del ramo la conoscenza delle condizioni di realizzazione della dispersione acquosa ben può assumersi come fatto notorio e che in questa sede non sembra possibile né giustificato occuparsi dell'individuazione di ulteriori elementi la cui sussistenza, ai fini del successo della reazione, dovrebbe necessariamente inferirsi dal confronto tra arte nota' e brevetto in esame (cfr. conclusionale Fidia, pag. 19, righe 6-9).

Le considerazioni sopra svolte, per un verso, evidenziano che la ricostruzione qui accolta non risulta in contrasto con il contenuto delle rivendicazioni brevettuali secondo i loro reciproci rapporti e l'interpretazione logico-sistematica che ne va offerta e, per altro verso, escludono il riconoscimento di un ambito di tutela più ampio di quello desumibile dal testo del brevetto e quindi la violazione dell'affidamento dei terzi di buona fede (cfr. supplemento, pagg. 6-13).

Prive di fondamento risultano pure le doglianze relative alla riconosciuta contraffazione del brevetto 929 (ottavo motivo).

Le invocate differenze tra il procedimento Fidia e quello brevettato (per la corrispondenza tra ossido di calcio e cloruro di calcio, per l'assenza o la presenza della dispersione acquosa piuttosto che di una soluzione) non sembrano tali da inficiare le conclusioni di equivalenza.

Quanto al primo rilievo, va condivisa la valutazione del CTU (cfr. supplemento, pagg. 35-40), che si fonda sull'osservazione per cui l'ossido di calcio, dopo aver reagito con il tampone rivendicato nel brevetto, diventa un sale solubile in acqua (acetato di calcio) che fornisce ioni calcio come il cloruro di calcio. È poi da notare che il brevetto prevede genericamente l'impiego di sali di calcio (riv. 1) e non del solo cloruro di calcio (menzionato nella sola riv. 12).

Quanto al secondo rilievo, non può non condividersi l'osservazione della difesa Chemi, che evidenzia come Fidia negli ora la formazione nel proprio procedimento di una dispersione acquosa, richiamando sperimentazioni e foto della propria memoria 16.5.2005, che invece ammetteva espressamente la preparazione di due differenti dispersioni acquose tamponate di fosfatidi (lecitina) contenenti CaCl₂ oppure CaO, come da procedimento Fidia e come soltanto dopo la decisione della commissione dei ricorsi dell'EPO 31 luglio 2008 Fidia abbia modificato le proprie tesi affermando che lo stesso procedimento che nel 2005 portava ad ottenere una dispersione acquosa, nel 2008 non la produrrebbe più.

Anche l'equivalenza tra dispersione e soluzione non richiede dunque ulteriori indagini alla luce delle valutazioni del CTU che, confrontando il procedimento brevettato con quello dalla stessa Fidia sottoposto all'attenzione del tribunale, ha concluso nel senso della piena interferenza.

Con il quinto motivo Fidia lamenta l'errato apprezzamento della validità (e quindi della contraffazione) del brevetto IT 679, che concerne la purificazione della PS.

Il primo giudice avrebbe infatti ignorato le vicende dell'analogo brevetto europeo (EP 294), prima revocato (dalla divisione di opposizione) e poi mantenuto in una formulazione più limitata (dalla divisione d'appello), per ragioni neppure considerate dal CTU. Vero è che il presente giudizio non riguarda i brevetti europei di

Chemi, ma risulterebbe comunque significativa, ai fini della valutazione sulla contraffazione, l'analogia del procedimento Fidia rispetto a quello dell'esempio 7 della descrizione del brevetto EP 294, esempio che l'EPO avrebbe dichiarato estraneo all'ambito di protezione del titolo; così come significativo sarebbe il divario risultante dal diverso ordine di addizione degli elementi utilizzati per la reazione.

Di diverso avviso, peraltro, è il CTU, che conclude per la sussistenza della contraffazione per equivalenti tra procedimento Fidia e brevetto 679, evidenziando (cfr relazione supplementare, pagg. 43-44) l'identità dei solventi impiegati e l'identità della loro funzione (ovvero, la solubilizzazione della PS) e attribuendo carattere non sostanziale all'unica differenza riscontrata (ovvero, l'ordine con il quale i solventi vengono posti in contatto con il materiale da purificare), in quanto non produttiva di effetti tecnici diversi.

Quanto poi alla pretesa estraneità dell'esempio 7 della descrizione all'ambito di protezione del brevetto EP 294, la difesa Chemi contesta che la commissione dei ricorsi con decisione 8.4-11 giugno 2008 si sia espressa in tal senso. E rinvia in proposito al capitolo 8 delle ragioni per la decisione, per evidenziare come, a fronte della tesi Fidia volta a sostenere la non riconducibilità di tale esempio alla rivendicazione, la commissione si sia limitata a negare di poter includere in un motivo di opposizione una discrepanza presunta tra le rivendicazioni e la descrizione del brevetto come concessoo, non ravvisando quindi ragione per adattare ulteriormente la descrizione alle rivendicazioni, indipendentemente dal fatto che la formulazione della rivendicazione 1 sia in linea o meno con l'esempio 77 (cfr. doc. 3 Fidia, pagg. 29-30, prodotto anche da Chemi come all. A5 alla sua prima conclusionale d'appello) e abbia quindi confermato il brevetto sulla base delle modifiche proposte (e attinenti alla specificazione degli alcol utilizzati, tra i quali rientra anche quello impiegato da Fidia), mantenendovi anche l'esempio 7.

Le considerazioni tutte che precedono confermano la validità dei titoli Chemi in questione e la loro contraffazione da parte Fidia, senza necessità per la corte di disporre alcuna nuova consulenza tecnica.

La seconda questione rilevante (che concerne esistenza e limiti del preuso nella loro esatta determinazione) è svolta dall'appellante con il primo e il secondo motivo e da Chemi con l'appello incidentale.

Quanto all'esistenza del preuso, non sembra potersene ragionevolmente dubitare.

È incontestata infatti l'esistenza di schede di lavorazione, acquisite al giudizio e relative alla produzione Fidia di PS per lotti risalenti agli anni 1992-1995 (cfr. docc. 15-18 Fidia; cfr. altresì supplemento di CTU, pagg. 47 ss., per la loro migliore individuazione) e quindi senz'altro anteriori al deposito dei brevetti Chemi; schede che dimostrano l'utilizzo di un metodo del tutto corrispondente a quello del lotto (n. 158) dettagliatamente esaminato in sede di CTU e ritenuto in contraffazione del brevetto 929. Pare poi appena il caso di osservare che l'individuazione e la valutazione delle schede e della corrispondenza tra metodi impiegati involge cognizioni tecniche specifiche che necessariamente presuppongono l'intervento e l'opera di un CTU (cd percipiente, cfr. Cass. SU 9522/1996, 15399/2002, 11359/2002, 3343/2001 ecc.), cosicché nessun fondamento sembra potersi riconoscere ai rilievi mossi da Chemi in relazione a un preteso mancato assolvimento da parte Fidia dei suoi specifici oneri probatori.

Quanto ai limiti del preuso, essi sono stati considerati in particolare dal supplemento di consulenza (contabile) disposto dalla corte, che ne ha richiesto l'indicazione (sulla base del supplemento di CTU brevettuale) sia con riferimento alle quantità di PS prodotte e vendute da Fidia nell'anno anteriore al deposito di ciascuno dei due brevetti Chemi, sia con riferimento alla potenziale produttività dell'impianto installato da Fidia.

Peraltro, osserva la corte, in questa sede decisoria, che l'ultimo criterio, afferente alla potenzialità produttiva, non sembra potersi accogliere, perché non risulta riconducibile al dettato normativo, che si riferisce specificamente all'uso dell'invenzione fatto da altri nella propria azienda nel corso dei dodici mesi anteriori al deposito della domanda o alla data di priorità (art. 68, comma 3 c.p.i.). E dunque, per i precisi richiami temporali, locali e funzionali, a un uso concreto e reale, che concerne l'effettiva produzione (o vendita, ma deve ritenersi, vedi *infra*, solo in caso di attività meramente commerciale, per esempio di distribuzione di prodotto o macchina coperti da altrui brevetto) avvenuta nel lasso temporale di riferimento.

Del resto, sembra anche significativo il rilievo formulato dal CTU circa il fatto che le capacità potenziali produttive dell'impianto sarebbero addirittura superiori all'intera produzione mondiale della PS negli anni considerati, con ogni conseguente problema in ordine all'effettiva capacità di assorbimento da parte del mercato delle quantità producibili (cfr. supplemento CTU contabile, pagg. 7-8) e con sostanziale azzeramento di ogni prospettiva di tutela brevettuale.

Che poi, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale nella sentenza gravata, ai fini della determinazione del preuso debba aversi riguardo alla produzione (ove effettuata), piuttosto che alle vendite, è conclusione che sembra doversi trarre per le seguenti ragioni:

““la legge in tema di preuso d'invenzione (art. 6 l.i., ora 68 comma 3 c.p.i.) richiama senz'altro il farne uso nella propria azienda e la produzione costituisce senz'altro un prius' logico, ovvero il primo degli usi possibili dell'invenzione e suscettibile *ex se* di integrare la previsione normativa, a differenza del preuso in tema di marchio, i cui effetti giuridicamente rilevanti risultano piuttosto correlati alla notorietà, generale o locale, e quindi alla commercializzazione e diffusione del prodotto che lo reca (artt. 9 e 17 l.m. e ora 12 c.p.i.);

““l'attenzione riservata alle vendite, da rapportare per legge a un preciso arco temporale (i dodici mesi precedenti il deposito), finirebbe per riconoscere rilievo, in caso di vendite di prodotti realizzati in precedenza nella stessa azienda, anche ad attività senz'altro costituenti uso dell'invenzione', ma compiute prima e al di fuori dell'arco temporale rilevante.

Sempre in ordine al preuso, va infine rilevato che paiono condivisibili i rilievi della difesa Chemi circa il fatto che per la sua determinazione dovrà aversi riguardo soltanto alle quantità prodotte nell'anno precedente il deposito del primo brevetto e dunque al periodo compreso tra il 28 aprile 1998 e il 28 aprile 1999.

Giustificano tale conclusione il rilievo del carattere unitario del processo industriale relativo alla sintesi e alla purificazione della PS (processo che riguarda lo stesso materiale, cfr. verbale riunione peritale del 6 aprile 2009, *sub* all. 4 supplemento CTU contabile) e dunque della relativa contraffazione (ancorché interessante due distinti brevetti), con la conseguente unicità del danno e del (limite del) preuso, nonché il rilievo dell'eccezionalità della norma che prevede il preuso, rispetto alla regola del pieno rispetto dei diritti di privativa.

Ne segue che se dopo il deposito del primo brevetto era lecita, da parte Fidia e in forza del preuso, la produzione di una certa quantità di PS (unica sottoponibile al processo di purificazione secondo la tecnica nota), il deposito del secondo brevetto (che riguarda soltanto un processo di purificazione della medesima sostanza) non può certo aver ampliato l'ambito della lecita produzione della sostanza stessa.

Tale ambito deve quindi essere mantenuto e identificato in kg 1.405,63, trasformabili in kg 2.670,695 di PS 50 equivalente (cfr. supplemento CTU brevettuale, pag. 48). Peraltro, da tali quantitativi debbono detrarsi i

lotti 109, 110 e 111 per complessivi kg 176,689, che risultano prodotti in data 14.4, 21.4 e 27.4 (doc. 31), quindi al di fuori del periodo in considerazione (cfr. supplemento CTU contabile, pag. 5). Il rilievo contrario, per il quale il processo produttivo si protraveva per sette-dieci giorni (*ibidem*), deve ritenersi superato, in considerazione sia del fatto che la data sopra indicata è da intendere come conclusiva della produzione (cfr. schede sub docc. 44, 45 e 46 Fidia), sia della necessità di interpretare restrittivamente i limiti del preuso per il carattere eccezionale dell'istituto.

Si giunge così a determinare il quantitativo di kg 1.228,941, pari a kg. 2.334,988 di PS 50 (cfr. supplemento CTU contabile, pag. 6), che dovrà essere considerato, anche ai fini della liquidazione del danno, come lecitamente ottenuto in passato e lecitamente ottenibile in futuro.

Si giunge quindi alla terza e ultima questione rilevante (danno e sua corretta quantificazione), trattata da Fidia con il terzo motivo, ma anche da Chemi, sempre in via di appello incidentale.

Quanto alla sussistenza dei presupposti del diritto al risarcimento (atto illecito, danno, relazione causale tra primo e secondo), non sembra potersene dubitare, alla luce delle risultanze probatorie acquisite al giudizio.

In particolare, in ordine al tentativo di escludere l'illecito per l'adombrata, originaria riferibilità a Fidia dei procedimenti per la preparazione e purificazione della fosfatidilserina (che sarebbero stati brevettati da Chemi solo all'esito negativo delle trattative avviate con la stessa Fidia per un'auspicata cooperazione nell'attività produttiva), basta osservare che tale fatto, ove effettivo e dimostrabile, avrebbe giustificato un'azione di rivendica dei brevetti, ben diversa da quella in concreto esercitata dalla stessa Fidia (declaratoria di nullità e accertamento della non contraffazione). E che, in mancanza, il fatto non può essere evocato, in appello, per escludere l'illecito riscontrabile nella fattispecie sulla base della validità e della contraffazione dei titoli Chemi, ritenuta dal CTU e dai primi giudici, e, per le ragioni già sopra svolte, non validamente contrastata dall'appellante Fidia.

In ordine al danno (decremento di fatturato Chemi), la sua riferibilità a Fidia sotto un profilo giuridicamente rilevante va senz'altro riconosciuta. Tale decremento, infatti, risulta essersi realizzato non soltanto per la rilevata diminuzione dei prezzi (certo attribuibile a una pluralità di fattori, quali l'andamento dei mercati, la maturità del prodotto, le difficoltà del suo assorbimento, ecc., cfr. CTU contabile pagg. 16-17, per i quali non è agevole ravvisare un nesso causale rispetto all'illecito Fidia), ma anche e soprattutto per la presenza di Fidia sul mercato con la produzione e vendita di un prodotto in violazione dei brevetti Chemi e con conseguente, naturale contrazione delle quote di mercato di quest'ultima. Sono in atti tabelle e dati (cfr. CTU contabile, pagg. 8, 9, 15-17, nonché memorie di parte *sub* all. 3 e 4 alla stessa CTU) che evidenziano cadute dal 80% al 12% delle quote di mercato Chemi, a fronte di incrementi Fidia di rilevanti ordini di grandezza (dal 6% al 65%).

Né sembra presentare una qualche rilevanza, ai fini della individuazione del mercato di riferimento, la differenza del titolo di concentrazione della PS di Fidia rispetto a quella di Chemi. Risulta infatti dalla CTU che Fidia ha venduto, nell'arco di tempo considerato, PS dal 20% sino al 92,90%, mentre Chemi ha per lo più venduto PS con concentrazioni dal 10 all'85% (cfr. CTU contabile, pag. 6). E se tali dati evidenziano una differenza di concentrazione di per sé abbastanza modesta, ad essi può aggiungersi che la concentrazione è richiesta dal cliente, che la stessa può essere ridotta (anche se non aumentata), che quella più frequentemente usata nei prodotti rivenduti al pubblico sembra attestarsi intorno al 20% e che la sostanziale coincidenza del mercato risulta ben espressa anche dalla (incontestata) perdita del principale cliente Chemi negli Stati Uniti (Mayer) e dal suo passaggio a Fidia. Comunque in tale contesto, ben si comprende, e non sembra criticabile, la scelta, per rendere omogeneo il confronto tra le produzioni delle

due concorrenti, di rapportarle a un teorico, identico grado di concentrazione, individuato nel valore medio del 50% (cfr. CTU contabile, *ibidem*).

In ordine alla quantificazione del danno, si osserva che anche tale questione è stata affrontata dalla CTU contabile e dal supplemento disposto dalla corte, che, muovendo dagli indicati limiti del preuso, ha effettuato i calcoli necessari sulla base dei criteri del mancato guadagno e della royalty ragionevole.

Quest'ultimo criterio, ad avviso della corte, va subito escluso.

Non tanto per il carattere minimo e residuale che gli assegna il dettato normativo nel procedimento volto alla liquidazione del danno da contraffazione (cfr. art. 125 comma 2 c.p.i.), quanto per il fatto che detto criterio non sembra davvero il più appropriato nel caso di rapporti tra imprese direttamente concorrenti nello stesso mercato. Al compenso ragionevole può infatti ricorrersi nel caso di impresa contraffattrice operante in luogo diverso da quello di normale utilizzo del brevetto (o del marchio) o su prodotti diversi (in caso di marchi notori), ma non anche nei casi, come quello in esame, in cui per un verso non è stata offerta alcuna prova del fatto che Chemi abbia mai offerto in licenza la tecnologia per la sintesi e la purificazione della PS o altre tecnologie, e per altro verso la concessione di una licenza risulterebbe contraria a qualsiasi logica di mercato, specie se ipotizzata a condizioni standard, senza cioè tener conto degli investimenti operati per la realizzazione della tecnologia brevettata e dell'utile ricavabile dallo sfruttamento di tali investimenti.

Escluso il criterio della royalty ragionevole, resta quello del mancato guadagno del titolare della privativa, da rapportare ai quantitativi di PS venduta illecitamente da Fidia. Dalle vendite totali vanno quindi sottratti i quantitativi (da ritenere) lecitamente prodotti dalla stessa Fidia in virtù del preuso, tenendo conto della presunta quota di mercato di Chemi e del suo margine operativo.

Giova in proposito il richiamo alla tabella che si legge alla pagina 9 della relazione suppletiva di CTU, tabella che, modificata con l'utilizzo del dato corretto del quantitativo preusato, pari a kg. 2.334,988 (da ritenere tale per le ragioni già sopra svolte, cfr. pag. 21), si riporta qui di seguito.

tabella omissis

Va osservato in proposito che sembra corretto l'utilizzo del coefficiente relativo alla quota di mercato nella posizione evidenziata nella relazione finale del supplemento di CTU (piuttosto che in quella della bozza), ovvero deducendo la grandezza del preuso in misura piena (cioè al 100%) e non in misura parametrata alla percentuale della quota di mercato utilizzata per la stima..... Diversamente, l'entità del danno risulterebbe commisurata anche alla quota lecita delle vendite e precisamente alla parte di preuso non ammessa in deduzione (cfr. all. 10 al supplemento di CTU contabile, pag. 5).

Ritiene altresì la corte che vada accolta la domanda di Chemi volta a ottenere la liquidazione del danno in relazione a un arco temporale diverso e più ampio di quello fatto oggetto di indagine peritale e limitato al 31.12.2004. Ciò sia perché la domanda riconvenzionale di Chemi, intesa a ottenere il risarcimento e formulata sin dalla comparsa di risposta, ben può intendersi come tale da ricomprendere tutti i danni correlati alla contraffazione senza limiti temporali, sia perché la data del 31 dicembre 2004 trova spiegazione nella prossimità alla conclusione dei lavori del CTU contabile in primo grado e al deposito della relazione (gennaio 2005). Ma non può certo trascurarsi che la contraffazione è proseguita nel tempo, sino alla sentenza di primo grado e anche successivamente, in forza del provvedimento sospensivo adottato dalla corte, che ha paralizzato (pure) l'inibitoria disposta con la sentenza gravata.

La tesi difensiva Fidia che si oppone a tale domanda osservando che a far tempo dal gennaio 2005 avrebbe adottato nuovi procedimenti di sintesi e purificazione, abbandonando quelli in contestazione (cfr verbale riunione peritale 6.4.2009, in all. 4 al supplemento di CTU contabile) trova fondamento soltanto nelle dichiarazioni della stessa parte e dunque non risulta sorretta da alcuna valida prova.

Detta tesi appare anzi decisamente inverosimile, come puntualmente osservato dalla difesa Chemi, posto che la rilevata contraffazione concerne sia la sintesi che la purificazione della fosfatidilserina, che quando Fidia ha tentato di adottare un diverso procedimento, quello oggetto del brevetto 898, ha ripreso il brevetto Chemi, che il nuovo' procedimento adottato agli inizi del 2005, proprio quando, conclusa la fase delle indagini tecniche processuali, poteva profilarsi il rischio di un'inibitoria è stato mantenuto gelosamente segreto, tanto che Fidia si è offerta di metterlo a disposizione del solo CTU, tentando così di sottrarlo a un vero contraddittorio tecnico.

A far dubitare della verosimiglianza di tale tesi militano ulteriori significativi argomenti, non risultando agevolmente comprensibile perché Fidia, pur consapevole dei rischi connessi alla prosecuzione della contraffazione, non si sia rapidamente adoperata per dimostrare la novità dei suoi procedimenti; abbia chiesto la sospensione della pronuncia gravata anche con riguardo all'inibitoria; sia ancora tanto interessata all'accertamento del preuso relativo a una tecnologia che sostiene di aver abbandonato.

Il risarcimento dei danni subiti da Chemi con la contraffazione anche nel periodo successivo a quello analizzato dal CTU (2001-2004) sembra dunque rientrare a pieno titolo tra i diritti dell'appellata e la misura di tale risarcimento pare congruamente determinabile in via equitativa, operando una media tra gl'importi di danno ottenuti per ciascun anno, in base alla tabella già sopra riportata ($1.213.644,73 + 995.542,54 + 373.430,63 + 191.010,34 = 2.773.628,24 / 4 = 693.407,06$) e aggiungendo il relativo importo per ogni anno successivo.

Ne risulta una somma complessiva di euro 6.876.286,68 [= $2.773.628,24 + 693.407,06 * 5$ (per ciascuno dei cinque anni dal 2005 al 2009) + 635.623,14 (pari a 11/12 della stessa somma per il 2010, sino al 30 novembre)].

La riliquidazione del danno in complessivi euro 6.876.286,68 e la sostanziale attualizzazione dell'importo fanno sì che agli interessi compensativi nella misura media riconosciuta dalla sentenza impugnata (2,7% annuo dalla data del 1.1.2005) debbano sostituirsi, come accessori, i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Resta da dire del sesto e settimo motivo d'appello svolti da Fidia.

Con il sesto motivo Fidia si duole della declaratoria di nullità del proprio brevetto 898, rilevando che essa si fonda, oltre che sulla ritenuta carenza del necessario livello inventivo, anche sul fatto che il procedimento di Fidia interferirebbe con l'ambito di tutela dei brevetti anteriori Chemi ed evidenziando che tale affermazione è errata e inammissibile, perché la validità di un brevetto non è esclusa dall'interferenza con un titolo anteriore, rispetto al quale, semmai, si prospetterebbe un rapporto di dipendenza (cfr. art. 5 l.i., ora 68/2 c.p.i.).

Osserva al riguardo la corte che l'irrelevanza di tale motivo dipende dal fatto che a fondare la nullità del titolo Fidia basta la ricordata carenza d'inventività, ben evidenziata in CTU (cfr. pagg. 88-102 e 114, punto 6.3) e non fatta oggetto di specifiche, fondate censure da parte della stessa appellante.

Con il settimo motivo Fidia lamenta che la sentenza impugnata affermi violato anche il brevetto Chemi 435, pur richiamando (e aderendo al)le conclusioni del CTU, che tale inferenza ha espressamente escluso (cfr. CTU, pagg. 104 e 115, punto 6.6).

Il rilievo, pur condivisibile, non importa in concreto la modifica di alcun capo della sentenza impugnata, in quanto l'errata affermazione, contenuta nella parte motiva (cfr. sentenza pag. 18), per un verso sembra il frutto di una semplice svista (posto che conclusivamente accomuna i brevetti Chemi nell'accertata contraffazione, ma, quanto al titolo 435, non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione) e, per altro verso, non è stata ripresa nella parte dispositiva e pertanto non si è tradotta in alcuna specifica statuizione.

Quanto infine ai provvedimenti accessori, entrambe le parti insistono per la pubblicazione della sentenza. Ma sul punto la corte, data anche la peculiarità del caso, condivide il giudizio del tribunale, che non ne ha ravvisato l'opportunità in considerazione del tempo ormai trascorso dall'inizio dell'attività contraffattiva (divenuta tale, può aggiungersi, soltanto dopo il deposito dei brevetti Chemi azionati) e dell'idoneità della pronuncia risarcitoria al pieno ristoro della ravvisata lesione degli altrui diritti.

Le considerazioni tutte sopra svolte inducono la corte al parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, con la rideterminazione dei limiti del preuso e la riliquidazione dei danni, secondo le modalità e i criteri già sopra enunciati.

Quanto alle spese del presente grado, ferma la statuizione operata dal tribunale per quelle del primo grado, l'esito del giudizio con la sostanziale soccombenza di Fidia induce a porle per intero a carico di quest'ultima.

Dette spese, a fronte delle due note presentate da Chemi, tenuto conto del valore della controversia, della quantità e qualità delle questioni trattate e dunque dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, sembra congruo liquidare in complessivi euro 27.800 (di cui 23.000 per onorari, 4.200 per diritti, 600 per spese), oltre spese di CTU d'appello (come già liquidate dalla corte e per la parte rimasta effettivamente a carico dell'appellata) e di CTP (come documentate, ma comunque in misura non superiore a quella liquidata al CTU), spese generali e oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

“A))in parziale riforma dei capi 4 e 5 dell'appellata sentenza:

““(4) accerta il diritto di preuso in favore di Fidia spa, limitatamente alla produzione di PS 50 equivalente pari a kg 2.334,988 annui;

““(5) condanna Fidia spa a risarcire a Chemi spa i danni patrimoniali che si liquidano in complessivi euro 6.876.286,68, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;

“B))conferma nel resto l'impugnata sentenza;

“C))condanna Fidia a rifondere a Chemi le spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 27.800, oltre alle spese della CTU d'appello e di CTP, come in motivazione, spese generali e oneri di legge.