



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE NONA CIVILE

Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale

Composta dai signori

Dott. UMBERTO SCOTTI	Presidente
Dott. CARMELA MASCARELLO	Giudice rel.
Dott.ssa SILVIA VITRO'	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.RG 4527-05

Promossa da

INDUSTRIALE CHIMICA srl , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Racca, Massimo Travostino e Luca Pecoraro e presso il loro studio in Torino elettivamente domiciliata in forza di procura a margine dell'atto di citazione.

parte attrice

Nei confronti di

BAYER SCHERING PHARMA Aktiengesellschaft , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Jacobacci e Barbara La Tella e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Torino corso Emilia 8.

Parte convenuta

Oggetto: accertamento di nullità di un brevetto e domanda riconvenzionale di contraffazione

Conclusioni: per l'attrice: *“Voglia l'III.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, : 1) dichiarare la nullità parziale della porzione italiana del brevetto europeo EP 918 791 nazionalizzato in Italia con la domanda n. TO2002BE069988 depositata il 2 luglio 2002 in relazione alle rivendicazioni 2 e 4 dello stesso;*

2) rigettare tutte le domande e le istanze istruttorie ex adverso formulate; Con vittoria di spese , diritti e onorari.

Conclusioni per parte convenuta:*“Voglia il Tribunale III.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria, ordinare a parte attrice l'esibizione ex artt. 121 CPI secondo comma e 210 cpc delle fatture di vendita , scritture contabili e bolle di accompagnamento relative al drospirenone degli ultimi cinque anni.*

Nel merito: *in via principale: respingere le domande avversarie in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto .*

IN VIA RICONVENZIONALE: *Accertare e dichiarare la contraffazione del brevetto europeo EP 918 791 nazionalizzato in Italia con domanda TO2002B069988 ad opera di Industriale Chimica srl e per l'effetto condannare quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore per contraffazione ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi da accertarsi in corso di causa o comunque da liquidare in via equitativa;*

Inibire alla Industriale Chimica srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore la reiterazione dell'illecito in particolare ogni ulteriore attività di produzione, commercializzazione, offerta in vendita di

drospirenone ottenuto con procedimento chimico in contraffazione del Brevetto Europeo EP 918 791;

fissare una penale di euro 10.000,00 per ogni giorno di mancata ottemperanza all'ammenda inibitoria e di euro 200.000 per ogni caso di violazione del brevetto dell'esponente o comunque da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di sepe e onorari di giudizio oltre Iva e Cpa.

Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione

Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2005 la Industriale Chimica srl evocava in giudizio la Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft (in seguito Bayer Schering) al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità parziale del brevetto europeo depositato l'11 agosto 1997 da Bayer Schering e nazionalizzato in Italia nel 2002 recante il titolo "Procedimento per la preparazione di drospirenone e suoi prodotti intermedi " e segnatamente delle rivendicazioni n. 2 e n. 4 di tale brevetto.

Si costituiva in giudizio la Bayer Schering domandando la reiezione delle domande di nullità e , in via riconvenzionale, l'accertamento della contraffazione del brevetto europeo EP 918791 ad opera di Industriale Chimica srl e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, con l'inibitoria di ogni ulteriore attività di produzione e di commercializzazione del prodotto drospirenone ottenuto con procedimento chimico in contraffazione del brevetto attoreo e con fissazione di una penale in caso di inottemperanza.

Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 e 184 cpc , il G.I. disponeva CTU nominando all'uopo l'ing. Rinaldo Plebani e conferendogli l'incarico di raccogliere anche il parere dell'EPO ex art. 25 CBE.

Il CTU concludeva per la validità della rivendicazione 2 del brevetto europeo mentre affermava la nullità della rivendicazione 4 per mancanza di novità.

In merito alla presunta contraffazione da parte di Industriale Chimica nei procedimenti descritti nella domanda di brevetto MI2004A002338 e nella lettera di Chemo Iberica SA alla LIBBS FARMACEUTICA del 30 settembre 2005 il CTU concludeva nel senso che , allo stato, non sussistevano prove convincenti della contraffazione.

Successivamente in merito alla contraffazione il GI conferiva al CTU un ulteriore mandato mediante supplemento di CTU.

Il GI nominato dott.ssa Mascarello in sostituzione del GI dott. ssa Germano concedeva alle parti termine per il deposito di eventuali osservazioni scritte sulla relazione del consulente tecnico.

Quindi fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 22 settembre 2010 le parti precisavano le conclusioni definitive e decorsi i termini assegnati dal Giudice la causa veniva discussa nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2011.

La domanda attorea di nullità del brevetto europeo della convenuta nazionalizzato in Italia con domanda TO2002B069988 è fondata e deve essere accolta.

Il brevetto in oggetto attiene ad un procedimento per la preparazione di drospirenone (d'ora in poi indicato come DRSP) e contiene anche la rivendicazione sub. 2 di un prodotto intermedio identificato con la sigla ZK90965.

Il prodotto finale è finalizzato alla preparazione di farmaci del genere contraccettivi.

Le rivendicazioni del brevetto risultano le seguenti. La rivendicazione n. 1 è una rivendicazione di procedimento per la preparazione di

drospirenone mediante idrogenazione catalitica dei prodotti chimici indicati come ZK34506 E ZK92836 e ossidazione in presenza di un sale di rutenio mediante il quale si ottiene il prodotto intermedio ZK90965 che costituisce oggetto di un'autonoma rivendicazione, la numero 2 e viene indicato come 6,7 ; 15, 16 -dimetilen – 5 – idrossi-3-ossido-17 – androstan-21, 17 –carbolattone . Va peraltro detto che tale prodotto intermedio è stato anche indicato nel corso delle operazioni peritali come IDROX.

La rivendicazione numero 3 attiene al procedimento per la preparazione del drospirenone secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che nel prodotto ottenuto è contenuto meno dello 0,2% di impurità dell'isolattone ZK 35096 e del prodotto di apertura dell'anello 6,7 formatosi per attacco acido sul gruppo 6,7-metilene.

La rivendicazione numero 4 è una rivendicazione del prodotto drospirenone che si può ottenere con il procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che è contenuto meno dello 0,2% di impurità dell'isolattone ZK 35096 e del prodotto di apertura dell'anello 6,7 formatosi per attacco acido sul gruppo 6,7 – metilene.

Ritiene il Collegio di procedere ad esaminare separatamente le rivendicazioni oggetto della domanda di nullità.

Con riferimento alla rivendicazione 2 la parte attrice ne ha sostenuto la nullità in quanto il composto intermedio brevettato non avrebbe, di per sé, nessuna utilità pratica , farmacologia o di altra natura ma rappresenterebbe una sorta di passaggio obbligato di qualsiasi procedimento che conduce alla formazione di drospirenone.

Inoltre secondo la parte attrice tale composto intermedio era già noto in quanto si formava nell'ambito di qualunque processo per la produzione di

drospirenone ed, in particolare, in base al brevetto europeo EP '189 con deposito risalente al 1982.

Secondo la parte attrice, procedendo secondo gli insegnamenti di EP'189, l'intermedio poteva essere facilmente isolato e identificato prima che la reazione di ossidazione giungesse a compimento essendo stato implicitamente descritto in almeno un documento di arte nota e cioè nell'esempio H del brevetto EP'189.

Inoltre, in linea di diritto, la parte attrice ha sostenuto la tesi della non autonoma brevettabilità del prodotto intermedio.

La parte convenuta ha replicato che mai prima del brevetto EP'791 il prodotto intermedio Zk90965 era stato descritto nei suoi dati identificativi e, quindi, doveva ritenersi dotato del requisito della novità.

Sotto il profilo della brevettabilità del prodotto intermedio la convenuta ha replicato che le pronunce della giurisprudenza di legittimità orientate a non riconoscere la brevettabilità del prodotto intermedio dovevano ritenersi superate alla luce del nuovo testo dell'art. 52 CPI diretto a dare corretto rilievo alle rivendicazioni brevettali al fine di definire e delimitare l'oggetto del brevetto.

Sulla questione ritiene il Collegio che in effetti i precedenti giurisprudenziali italiani hanno condiviso pressoché unanimemente la tesi negativa in merito all'autonoma brevettabilità di un composto chimico intermedio formatosi nell'ambito di un procedimento chimico oggetto di brevetto.

In particolare va chiamata sul punto la pronuncia della Cassazione civile 16 novembre 1990 n. 11094 che ha così stabilito: " A differenza del prodotto – il quale può essere descritto e rivendicato non come terminale di un procedimento ma come risultato di una ricerca condotta a prescindere dal modo di produzione e riferibile unicamente alle

caratteristiche in funzione delle quali è suscettibile di consumo per il soddisfacimento di un bisogno – il cosiddetto intermedio , se inteso come quella sostanza chimica che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi ma che è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno da quello connesso all’attuazione del procedimento stesso non è concettualmente separabile dal procedimento e non è quindi autonomamente brevettabile come prodotto”.

Con tale decisione la Corte di Cassazione confermava sul punto la statuizione della Corte d’Appello di Torino in data 24 giugno 1988 (GADI , 1988 n. 2310-7) che aveva ritenuto che , poiché il procedimento e il prodotto sono autonomamente tutelabili soltanto se ciascuno presenta in proprio i requisiti di brevettabilità e, poiché nella specie, l’intermedio non è concettualmente separabile dal procedimento il detto intermedio non è autonomamente brevettabile come prodotto .

Negli stessi termini si è espressa successivamente la Corte di Cassazione nella sentenza 1 settembre 1997 n. 8324 (GADI 1997, 3574) ritenendo che : “ Il cosiddetto intermedio , ovvero la sostanza che rappresenta un composto obbligato di un procedimento di sintesi non sia autonomamente brevettabile quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno all’attuazione del procedimento medesimo”.

Parimenti ha ritenuto il TAR Valle d’Aosta nella sentenza 12 marzo 2003 che “un brevetto di procedimento non può andare oltre l’ambito di protezione proprio che si esaurisce nel metodo inventato ed eventualmente nel prodotto nuovo (risultato o prodotto finito) ottenuto con tale metodo mentre il c.d. “intermedio”, in quanto avulso dal processo di cui è elemento inscindibile, trova ragione di tutela solo nell’ambito di quel procedimento di cui costituisce mezzo di attuazione “. In senso conforme si era espresso anche Trib. Milano con sentenza 24

ottobre 1988 (Soc. Zambon Chimica contro Soc. Blaschim) mentre in senso contrario si deve segnalare la decisione di App. Milano 16 novembre 1993 (GADI , 3083).

Ritiene il Collegio sul punto che nel caso in esame il prodotto intermedio non avesse i requisiti per la brevettabilità non essendo stata enunciata nella rivendicazione specifica una sua funzionalità autonoma , avulsa dal procedimento brevettato in cui si inserisce.

La rivendicazione n. 2 infatti ha per oggetto il prodotto intermedio ZK90965 in sé ma la funzionalità di tale prodotto e la sua possibile autonoma applicazione industriale non viene enunciata né descritta né nella rivendicazione né nella parte descrittiva del brevetto.

Infatti in linea generale un'invenzione per essere brevettabile deve essere nuova ex art. 46 CPI e originale ex art. 48 CPI cioè implicante un'attività inventiva e quindi tale da configurare un quid novi utile ad affrontare problemi tecnici di particolare difficoltà.

Nel caso di specie il prodotto intermedio ZK90965, pur dovendosi considerare **nuovo** alla stregua delle osservazioni del CTU, che si ritiene di condividere in quanto logiche e motivate, tuttavia non poteva essere oggetto di autonoma brevettabilità in quanto l'utilità del prodotto intermedio e la sua autonoma applicazione industriale al di fuori del procedimento nel quale si inserisce in quanto diretto a produrre il drospirenone, non sono state in alcun modo evidenziate nella domanda di brevetto.

In altri termini il prodotto intermedio , alla data di priorità del brevetto oggetto di causa EP'791 (12 agosto 1996) , anche se già noto nell'ambito di procedimenti che portavano alla formazione di drospirenone in miscela ricca del composto intermedio, tuttavia non era mai stato isolato. Esso, quindi, essendo stato isolato in forma stabile nel

brevetto della convenuta doveva ritenersi dotato del requisito della novità.

Infatti il procedimento brevettato dalla convenuta prevede che , attraverso l'ossidazione con sale di rutenio , si possa ottenere il prodotto intermedio in maniera sufficientemente stabile per poter essere isolato e successivamente sottoposto ad un trattamento di disidratazione per ottenere il prodotto finale DROSPIRENONE.

La novità del trovato consiste nel fatto che il prodotto intermedio venga separato sì da essere disponibile al pubblico in forma purificata.

Anche l'Ufficio Europeo dei Brevetti nel parere acquisito ex art. 25 del CBE concludeva che il procedimento per l'isolamento del prodotto intermedio ZK90965, così come descritto nel brevetto, non era noto allo stato dell'arte. In particolare sulla base delle precedenti domande di brevetto la persona esperta del ramo non sarebbe stata in condizione di determinare che, interrompendo anticipatamente la reazione di ossidazione si sarebbe potuti arrivare ad un intermedio ZK90965 corrispondente a quello rivendicato nella rivendicazione 2 del brevetto europeo in questione. La conclusione è che l'esperto del ramo, semplicemente seguendo gli insegnamenti del brevetto anteriore EP'189 e senza la preconnoscenza dell'invenzione non avrebbe potuto identificare e isolare il prodotto rivendicato.

Tali conclusioni vengono condivise dal CTU il quale osserva che la rivendicazione sub. 2 è una rivendicazione di prodotto e cioè di un prodotto intermedio separabile e di fatto separato nel procedimento di sintesi in due fasi definito nella rivendicazione 1 del brevetto europeo EP 791.

L'utilità del prodotto, come ha ben evidenziato il CTU nella sua relazione (pagina 9 della prima relazione), consisterebbe nell'ottenimento del prodotto finale con rese maggiori rispetto a quelle delle tecniche note e privo dei sottoprodotti tipici dell'attacco acido.

Tuttavia ad avviso del Collegio non consta la funzionalità e la possibile applicazione industriale del prodotto intermedio in sé ove distaccato e avulso dal procedimento chimico brevettato nel quale si inserisce come composto chimico intermedio. L'utilità del trovato viene infatti nel brevetto descritta unicamente con riferimento al prodotto finale drospirenone e non ha un'autonoma rilevanza .

Pertanto ciò impedisce nel caso in esame la brevettabilità del prodotto intermedio in questione.

La considerazione del nuovo tenore dell'art. 52 CPI non consente ad avviso del Collegio di mutare tali conclusioni . La norma infatti stabilisce che le rivendicazioni debbano indicare specificamente ciò che si intende debba formare oggetto della domanda di brevetto (primo comma). Il secondo comma stabilisce che i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni ..

Tuttavia la rivendicazione che assolve alla funzione di indicare specificamente l'oggetto del brevetto presuppone pur sempre la brevettabilità del prodotto .

Ora il prodotto intermedio in questione non ha propri requisiti di brevettabilità perché non risulta - almeno sulla scorta di quanto rivendicato e descritto nella domanda di brevetto - avere di per sé una funzione autonoma e un'utilità concettualmente separabile dal procedimento di sintesi che conduce alla produzione di drospirenone.

Per tali ragioni deve ritenersi la nullità parziale del brevetto con riferimento alla rivendicazione numero 2.

Parimenti deve essere dichiarata la nullità parziale del brevetto con riferimento alla rivendicazione numero 4.

Per l'invalidità della rivendicazione 4 si è espresso l'Ufficio Europeo Brevetti nel suo parere . Infatti la rivendicazione 4 specifica che il drospirenone in essa rivendicato comprende meno dello 0,2% decontaminante isolatone ZK35096 e del prodotto di apertura dell'anello formato dalla reazione a talisi acida di apertura dell'anello del gruppo 6,7 metilenico.

Secondo l'Ufficio Europeo dei Brevetti un composto si considera incluso nello stato dell'arte quando è stato reso accessibile al pubblico in un qualsiasi grado di purezza con l'eccezione di gradi di purezza non raggiungibili con le tecniche ordinarie alla data di priorità.

Nel caso di specie la convenuta non avrebbe dimostrato come il grado di purezza rivendicato non fosse raggiungibile con i metodi di purificazione ordinari.

L'attrice d'altra parte ha dimostrato che, agendo esattamente come in EP'189 , brevetto anteriormente registrato, il prodotto finale atteso e, cioè, il drospirenone ottenuto, rientrasse perfettamente nei limiti di purezza richiesti dalla rivendicazione 4.

Pertanto tanto il parere dall'UEB quanto le conclusioni del CTU risultano congrue e convincenti nel senso che la rivendicazione sub. 4 sia nulla per difetto del requisito della novità in quanto già anticipata dalla sopraindicata anteriorità.

Sussiste inoltre un ulteriore profilo di nullità della rivendicazione 4 per formulazione eccessivamente generica in quanto la rivendicazione indica il limite superiore massimo del contenuto delle sostanze impure ma omette di indicare il limite inferiore.

Per tali ragioni deve essere accolta la domanda di nullità della rivendicazione 4 del brevetto EP'791.

Per quanto concerne la dibattuta contraffazione ad opera dell'attrice nel procedimento di cui alla domanda di brevetto attorea MI2004A002338 e come tale descritto nella lettera di Chemo Iberica a Libbs in data 30 maggio 2005, prodotta agli atti, il CTU ha sottolineato (pagina 38 della prima relazione) come il processo di sintesi del Drospirenone attuato dall'attrice preveda tutta una serie di reazioni chimiche che portano alla formazione del composto ZK92836, seguito da una fase di ossidazione catalitica eseguita mediante il catalizzatore organico TEMPO . Quindi, usando come ossidante l'ipoclorito di sodio o di calcio, si ha formazione temporanea dell'intermedio ZK90965 che però non viene separato ma convertito, con un procedimento in una sola fase (one pot), in drospirenone per azione di un acido protico.

Al fine di esaminare il profilo dell'interferenza con la rivendicazione 1 del procedimento brevettato, occorre ricapitolare i processi di preparazione del prodotto Drospirenone così come sono stati descritti alla pagina 58 della relazione del CTU.

Nel brevetto EP'791 la procedura è la seguente:

- a) si effettua una idrogenazione catalitica di zk34506 a zk92836;
- b) si effettua un'ossidazione in presenza di un sale di rutenio a zk90965
(Idrox)
- c) si separa successivamente l'acqua.

L'attrice invece:

- a) effettua una idrogenazione di zk34506 a zk92386;
- b) effettua un'ossidazione con un prodotto ossidante in un solvente organico a base di TEMPO;

c) effettua un'ossidazione con aggiunta di acido protico direttamente nello stesso contenitore dove è avvenuta l'ossidazione.

Nella prima relazione il CTU concludeva nel senso che, secondo il processo seguito da Industriale Chimica, l'intermedio ZK90965, non veniva mai separato in forma purificata come tale e il prodotto finale drospirenone veniva ottenuto mediante un procedimento ad una sola fase (c.d. one pot) per azione di un acido protico.

Il CTU concludeva quindi, nella sua prima relazione, che, allo stato non sussistesse prova della contraffazione ad opera dell'attrice del brevetto della convenuta EP'791.

Su incarico del G.I. veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica con autorizzazione al CTU ad accedere allo stabilimento di Industriale Chimica srl al fine di effettuare i necessari rilievi e con autorizzazione altresì ad avvalersi dell'opera di tecnici di laboratorio per condurre le analisi necessarie.

Le successive analisi chimiche condotte dal prof. Gambaro e dalla prof. Conti hanno approfondito l'indagine dimostrando come, operando secondo l'esempio di cui al brevetto EP '189, si formasse prima il prodotto intermedio denominato Idrox e, man mano che procedeva la reazione, questo prodotto si trasformasse in DROS tanto che solo dopo due ore di reazione DROS diventa prevalente su IDROX.

Diversamente operando secondo le riproduzioni sperimentali in particolare la n. 7 della domanda di brevetto attoreo MI2004AOO2338, si è osservato che il processo chimico risulterebbe sostanzialmente articolato in due fasi o stadi in quanto, in un primo momento, i reagenti portano alla formazione di IDROX e quindi tale composto rimane tale fino a che non viene aggiunto l'acido protico al che si converte pressoché totalmente in DROS (cfr. pagina 58 del supplemento di CTU).

La conclusione del CTU è nel senso che sia da escludere la contraffazione diretta della rivendicazione 1 da parte del processo dell'attrice essendo i due procedimenti seguiti dall'attrice e dalla convenuta del tutto diversi posto che, in particolare, la fase dell'ossidazione veniva eseguita mediante il catalizzatore TEMPO dall'attrice e mediante il sale di rutenio dalla convenuta.

Resta da esaminare se possa profilarsi una contraffazione per equivalenti che il CTU sembra profilare come possibilità rimettendo però al Collegio ogni valutazione in merito alla configurabilità di una contraffazione per equivalenti di un procedimento.

In effetti ritiene il Collegio che sia giusto non attribuire a ciascun elemento delle rivendicazioni un valore limitativo della tutela circoscritta alla lettera delle parole usate. E' necessario invece attribuire all'inventore un'adeguata protezione e quindi occorre interpretare il contenuto delle rivendicazioni cogliendone gli elementi essenziali e trascurando invece gli elementi non necessari cioè quelli facilmente surrogabili da parte di un tecnico esperto del ramo.

Ad avviso del Collegio i due procedimenti seguiti dalle parti in causa sono fondamentalmente diversi e non equivalenti posto che è differente innanzitutto la scelta del catalizzatore di ossidazione (Sali di rutenio in EP'791 , TEMPO nel brevetto di parte attrice).

Differente è anche la fase procedimentale finale posto che nell'ultimo stadio il prodotto viene ottenuto dalla convenuta mediante disidratazione mentre l'attrice lo ottiene mediante aggiunta di acido protico.

Inoltre anche a volere esaminare nel dettaglio la reazione chimica sperimentale effettuata dal prof. Gambaro (cfr. pagina 16 e seguenti della relazione della parte sperimentale chimico farmaceutica) si deve rilevare

(cfr. conclusioni a pagina 19) come a seguito dell'ossidazione con TEMPO nei campioni è presente solo IDROX mentre non si osserva la presenza di DROS.

Successivamente con l'aggiunta di acido ptoluensolfonico (PTSA) si verifica la trasformazione di IDROX in DROS anche se la conversione non è totale ma è ancora sempre presente un picco corrispondente all'IDROX. Sarebbe stato necessario secondo i precedenti un tempo superiore o una maggiore concentrazione di PTSA per convertire completamente IDROX in DROS.

Inoltre il campione è risultato molto sporco con segnali non attribuibili né al DROS né all'IDROX. I chimici concludono nel senso che la reazione di ossidazione non sia andata a completezza e siano quindi presenti dei prodotti di ossidazione intermedia.

Pare al Collegio però che le conclusioni sperimentali non consentano di affermare l'equivalenza dei procedimenti neppure sotto il profilo della possibile ripartizione del processo in due fasi con formazione di IDROX in forma pura e separata e successiva conversione in DROS.

Infatti la finalità del procedimento di cui al brevetto della convenuta è quella di ottenere una maggiore resa di DROSPIRENONE con una maggiore purezza (cfr. pagina 4 del brevetto italiano) mentre, allo stato dell'indagine svolta, secondo il brevetto della convenuta, tale finalità non verrebbe raggiunta in quanto la conversione di IDROX in DROSPIRENONE non è risultata totale e il prodotto finale non è risultato più puro essendo presenti ancora prodotti di ossidazione intermedia.

.Va infine detto che le rivendicazioni 2 e 4 non possono ritenersi contraffatte dal procedimento attuato dall'attrice in quanto entrambe le

rivendicazioni sono state ritenute nulle per le motivazioni sopra sviluppate.

Le spese di lite sono a carico della parte convenuta soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

Le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

definitivamente pronunciando,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accoglie la domanda attorea e per l'effetto, dichiara la nullità parziale della porzione italiana del brevetto europeo EP 918 791 della convenuta Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft nazionalizzato in Italia con la domanda n. TO2002BE069988 depositata il 2 luglio 2002 in relazione alle rivendicazioni 2 e 4 dello stesso

Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore di Chimica Industriale srl liquidandole in euro 20.000,00 complessive di cui : euro 600,00 per spese non imponibili, € 8.000,00 per diritti e il resto per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, IVA ed addizionale CPA.

Manda al Cancelliere di dare comunicazione della presente sentenza all'ufficio italiano Brevetti e Marchi .

Così deciso in Torino il 14 gennaio 2011

Il Giudice est.

CARMELA MASCARELLO

Il Presidente

UMBERTO SCOTTI