

TRIBUNALE DI NAPOLI

III SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di impresa

N. 25513/2022 R.G.

Il giudice designato, *dr:xxxxxxxx*,

letto il ricorso cautelare ante causam, promosso dalla **Inpact S.r.l.**, con sede legale in Napoli, alla Via Comunale Cintia Is. 3, Parco San Paolo (P. iva 07411781219), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via dei Mille n. 47, presso lo studio degli avvocati Raffaele Corrente (c.f. CRRRFL78C04 Z401O) e Giuseppe Molfini (c.f. MLFGPP75H16 F839N), dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, nei confronti della **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**
in persona dell'Amministratore Unico **xxxxxxx**, con sede in Caserta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) con il quale elettivamente domicilia al seguente account pec
xxxxxxxxxxxxxx

Considerato che la parte ricorrente lamenta delle condotte illegittime, poste in essere dalla società resistente, **xxxxxxxxxxxxxx.**, concretizzatesi nello sfruttamento di un'invenzione della Inpact S.r.l. protetta da brevetto e nella realizzazione di una condotta distrattiva della propria clientela, ex art. 2598 n. 1 e 3 c.c. In particolare la società **xxxxxxxxxx**, secondo la prospettazione della ricorrente, si sarebbe appropriata di un'invenzione del signor Diego Rubino, socio ed amministratore della Inpact S.r.l., e protetta con brevetto europeo n. EP 3178748 B1 del 31.10.2018., consistente xx **xxxxxxxxxxxxxx**, presente sugli imballaggi per il trasporto di pizza, **xxxxxxxxxxxxxx**. Secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente i contenitori che si assumono contraffatti sarebbero stati distribuiti ad alcuni storici clienti della Inpact S.r.l.

La ricorrente indica i diversi ristoranti e pizzerie che sarebbero, secondo la ricostruzione fornita, oggetto di svilimento di clientela ex art. 2598 c.c., quali, a titolo di esempio, i ristoranti **xxxxxxx**

... . . .

Parte ricorrente contesta, inoltre, l'utilizzo, nell'ambito di una campagna pubblicitaria, del prodotto contraffatto da parte della **xxxxxxxx**

La Inpact S.r.l. lamenta, quindi, l'illegittimo sfruttamento della propria invenzione e la distrazione della clientela poste in essere dalla resistente.

La società resistente avrebbe, quindi, violato le previsioni di cui agli articoli 45 e ss. c.p.i. e 2598 n. 1 e 3 c.c.

La ricorrente anticipa, quindi, le domande che intende proporre nel giudizio di merito, volte ad ottenere l'accertamento dell'utilizzo illegittimo del brevetto e la concorrenza sleale della resistente in danno della società.

La Impact S.r.l., inoltre, chiede la concessione di un'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto di privativa, unitamente all'ordine di ritiro definitivo dal commercio dei prodotti realizzati e distribuiti in violazione del brevetto EP 3178748 B1, presenti nei locali della società xxxxxxxx, in altri luoghi e presso chiunque ne abbia la disponibilità.

Ai fini dell'accoglimento del proprio ricorso, la ricorrente afferma la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, essendo titolare di un diritto allo sfruttamento esclusivo del xxxxxxxx "Picor", ideato e brevettato dal signor Diego Rubino per la Impact S.r.l. e illegittimamente sfruttato dalla resistente.

Il *periculum in mora* sarebbe, invece, presente in ragione del fatto che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, nell'attività di contraffazione sarebbero insite l'attualità, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla diffusione di prodotti recanti caratteristiche tecniche e specifiche proprie dell'invenzione della ricorrente.

La violazione del brevetto, infatti, genererebbe un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, il protrarsi della vendita e distribuzione dei prodotti contraffatti determinerebbe l'aggravarsi del danno derivante dallo sviamento della clientela subito dall'impresa.

Lette le difese della xxxxxx che ritiene che il ricorso della Impact S.r.l. debba essere ritenuto infondato, non sussistendo un'imitazione servile del prodotto della Impact S.r.l. denominato "Picor".

Ad opera della xxxx non sarebbe, quindi, stato commesso alcun illecito confusorio in danno della ricorrente; sarebbe assente la confondibilità tra il prodotto distribuito dalla Impact e quello realizzato dalla resistente, sia in ragione di talune differenze grafiche e strutturali dei contenitori, sia in ragione della presenza di segni distintivi presenti sui prodotti di entrambe le parti.

xx

La parte resistente ritiene, quindi, assenti i requisiti di *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* necessari a fondare la concessione di un provvedimento cautelare.

La resistente chiede che si rigettino le domande promosse da parte ricorrente, e, in via riconvenzionale, che si dichiari la nullità del brevetto europeo n. EP 3178748 B1 del 31.10.2018, convalidato in Italia il 29.4.2019.

Considerato che all'udienza del 13 dicembre 2022 il Tribunale si riserva di decidere;

osserva

il ricorso promosso dalla Inpact S.r.l. deve essere accolto sussistendone i presupposti.

Nel caso di specie il *fumus boni iuris* appare sussistente in ragione dei seguenti fatti: le due imprese sono in concorrenza in quanto entrambe realizzano contenitori per il trasporto di alimenti.

Orbene tramite il deposito del brevetto EP 3178748 B1 la Inpart S.r.l. ha protetto la propria invenzione, costituita da un cartone per il trasporto della pizza, avente alcune caratteristiche strutturali e tecniche che sono state imitate servilmente. Infatti, in base a quanto allegato e documentato dalle parti, sussiste una identità tra le caratteristiche tecniche dei contenitori per alimenti prodotti e distribuiti dalla Inpact e quelli riconducibili alla società resistente, in relazione alla presenza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx , presente su entrambi i prodotti, è oggetto di un brevetto europeo, n. EP 3178748 B1 del 31.10.2018, specificamente, nella rivendicazione n. 5 del brevetto citato, viene descritto tale particolare dei contenitori per pizza realizzati dalla ricorrente e denominato “Picor”.

L'elemento presente sui cartoni della società resistente appare identico per caratteristiche tecniche e funzione a quello di parte ricorrente: in entrambi i cartoni queste porzioni dei prodotti (xxxxxxxx

XX

Risulta, quindi, presente un'identità dei prodotti della XXXXXX a quelli della Inpact S.r.l., idonea ad integrare un illegittimo sfruttamento dell'invenzione, realizzata dalla Inpact S.r.l. e protetta dal brevetto citato, ad opera della resistente.

Sussistono, quindi, i presupposti per affermare che vi sia stata una contraffazione del prodotto della Inpact S.r.l. e protetta dal brevetto EP 3178748 B1, con conseguente sviamento della clientela ad opera della società resistente, tramite le condotte anticoncorrenziali di cui all'articolo 2598 n. 1 e 3 c.c. visto che la ricorrente ha prodotto taluni documenti idonei a dimostrare che vi sia stata, da parte della XXXXXX, la promozione e distribuzione di contenitori che presentavano XXXX oxxxggetto di XXXXX tramite il brevetto EP 3178748 B1 del 31.10.2018 con conseguente sviamento della clientela (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.).

E' evidente che con il brevetto EP 3178748 B1, avente ad oggetto una scatola per pizze, la Inpact S.r.l. ha protetto le caratteristiche di un contenitore per pizza e avente alcune particolarità idonee a distinguerlo da altri contenitori; con una specifica rivendicazione (la n.5) si è protetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX
XX

XX

XX

In conclusione, appare sussistente il requisito del *fumus boni iuris* in ragione della presenza di un'identità strutturale e funzionale tra il prodotto oggetto di brevetto e realizzato dalla ricorrente, e il prodotto realizzato dalla resistente xxxxxxxx

Si ritiene, inoltre, fondato il timore di parte ricorrente, che, nelle more del processo di cognizione, possa verificarsi un irreparabile svilimento della clientela in danno della Inpart S.r.l., vista la completa sostituibilità del prodotto di quest'ultima, rispetto a quella realizzato dalla resistente.

Il Tribunale accoglie, quindi, il ricorso promosso dalla Inpart S.r.l. nei confronti della xxxxxx S.r.l., per l'effetto, inibisce alla xxxxxx . la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, l'offerta in vendita, e la promozione – in qualsiasi ambito e con qualsivoglia modalità – dei contenitori per alimenti costituenti contraffazione del brevetto EP 3178748 B1 del 31.10.2018, presenti presso i locali della e nei locali della xxxxxxxx, presso i locali di soggetti terzi, accessibili e/o riferibili alla resistente. Si ordina, inoltre, il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contraffatti, nonché del relativo materiale pubblicitario.

Si dispone altresì il sequestro delle fatture relative all'acquisto ed alla vendita dei contenitori realizzati dalla resistente in violazione dei diritti di esclusiva della ricorrente.

Si ordina la tempestiva pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 126 c.p.i. a cura delle ricorrenti, a spese della resistente sul sito internet della resistente xxxxxxxx per una durata non inferiore ad un mese.

La peculiarità delle questioni trattate e la difficoltà interpretativa fattuale affidata al giudizio del Tribunale giustificano la integrale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PQM

Il Tribunale accoglie il ricorso, promosso dalla Inpart S.r.l. nei confronti della xxxxxx, per l'effetto:

- dispone il sequestro, ex art. 129 c.p.i. e 2599 c.c., dei contenitori per alimenti realizzati dalla xxxxxxxx, frutto della contraffazione del brevetto EP 3178748 B1 del 31.10.2018;
- inibisce alla xxxxxx . la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, l'offerta in vendita e la promozione, in qualsiasi ambito e con qualsivoglia modalità, dei prodotti costituenti contraffazione del brevetto EP 3178748 B1;
- ordina il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contraffatti, nonché del relativo materiale pubblicitario;

- dispone il sequestro delle scritture contabili relative alla vendita dei contenitori realizzati, in violazione dei diritti della ricorrente, da parte della xxxxxx
- si ordina la pubblicazione dell'ordinanza emessa, a cura delle ricorrenti ed a spese della resistente sul sito internet della resistente xxxxxxx per una durata non inferiore ad un mese;
- compensa le spese del presente giudizio.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, lì 16 gennaio 2023

Il Giudice

dr.xxxxxxx