

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4969/2013 promossa da: CASA del CAFFE' VERGNANO S.p.a. , con sede in Santena, S.S. Torino - Asti km 20, in persona del legale rappresentante, Dott. Carlo Vergnano, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Jacobacci e Nicoletta Galizia, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, in corso E. 8, in forza di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

NESPRESSO ITALIANA S.p.a., con sede in Milano, Galleria S.B. 4/D, in persona del procuratore speciale, Dott. Martin Pereyra, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Elisabetta Bandera e Linda Brugioni del Foro di Milano e dall'Avvocato Vincenzo Palladino, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, in corso G. F. 69, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

**FATTO**

Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 7 marzo 2013, esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni,

osserva

1. Con ricorso d'urgenza depositato il 15 febbraio 2013 la S.p.a. Casa del Caffè Vergnano ha chiesto inibirsi alla S.p.a. Nespresso Italiana l'attività denigratoria posta in essere nei confronti dei propri prodotti, con la previsione di una sanzione pecuniaria per ogni violazione, la modifica del libretti di istruzione delle macchine da caffè a marchio Nespresso per uso domestico, la pubblicazione del provvedimento su quotidiani di diffusione nazionale e sul sito della convenuta.

Ha esposto di essersi inserita dal luglio 2011 nel mercato delle capsule da caffè per l'ambito domestico, con una linea di prodotti contrassegnata dal marchio éSPRESSO 1882, linea contemplante capsule che oltre a funzionare sulle macchine appositamente realizzate dalla stessa Vergnano sono anche compatibili con quelle a marchio Nespresso.

La S.p.a. Nespresso Italiana, titolare dei negozi monomarca Nespresso e del sito internet [www.nespresso.it](http://www.nespresso.it), aveva però posto in essere un comportamento concorrenzialmente scorretto nei confronti della Vergnano, oltre che ingannevole per i consumatori, compiendo atti denigratori dei propri prodotti, ed essa aveva quindi deciso di svolgere un'indagine mirata presso vari punti vendita Nespresso, scelti a campione nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino.

A seguito di tale indagine aveva appreso che gli addetti alle vendite della convenuta descrivevano le capsule da caffè Vergnano come "più o meno compatibili" se non "da buttare" ed informavano i clienti che le macchine del caffè a marchio Nespresso erano state modificate in modo da non funzionare con le capsule Vergnano e che la relativa la garanzia non aveva effetto se la macchina veniva utilizzata con le capsule Vergnano; anche i libretti di istruzione di tali macchine, reperibili anche online, esplicitavano che l'apparecchio funzionava solo con capsule Nespresso Club.

Tanto premesso in fatto, circa le condotte pregiudizievoli e scorrette poste in essere dalla convenuta nei suoi confronti, ha affermato che le stesse erano suscettibili di censura ex art 2598 c.c., concretando ipotesi di concorrenza per denigrazione e per scorrettezza

professionale, oltre che contrarie all'art. 2 del codice del consumo, che stabilisce in generale il principio del diritto del consumatore alla ricezione di informazioni corrette, complete e veritiere.

L'effetto di tali comportamenti denigratori della convenuta, posti in essere da suoi dipendenti e quindi riconducibili alla stessa, in concorrenza con la ricorrente nel settore del commercio delle capsule da caffè per uso domestico, sarebbe costituito dal c.d. danno concorrenziale, con perdita della reputazione d'impresa, perdita di clientela e lesione all'immagine, con la conseguente sussistenza dei presupposti per autorizzazione della richiesta tutela d'urgenza.

2. La convenuta, costituitasi con memoria depositata all'udienza di audizione delle parti, fissata per il 7 marzo 2013, ha resistito a tali domande, esponendo preliminarmente di ritenere illecita la commercializzazione da parte della ricorrente di capsule compatibili con le proprie macchine per il caffè, in quanto in contrasto con le proprie privative e con i propri marchi, oltre che sleale, tanto che essa aveva proposto istanza di inibitoria parzialmente accolta da questo Tribunale ed instaurato il relativo giudizio di merito.

Ha quindi eccepito preliminarmente l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, per non essere la controversia instaurata dalla ricorrente interferente con le proprie privative.

Nel merito ha negato l'esistenza di una sistematica attività denigratoria dei prodotti della ricorrente, in quanto, anche sulla base delle indagini fatte svolgere dalla ricorrente, tale attività avrebbe comunque coinvolto solamente 4 dei proprie 358 dipendenti addetti alle vendite, peraltro neppure identificati. Al riguardo ha eccepito la inutilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni tra gli incaricati della ricorrente ed i propri dipendenti, in quanto acquisite in violazione degli artt. 11, 13 e 24 del codice della privacy, d.lgs. 196/2003, ed ha eccepito la inidoneità delle trascrizioni di dette conversazioni ai sensi dell'art. 2712 c.c.

Nel merito ha comunque escluso il dedotto illecito denigratorio, in quanto le dichiarazioni dei propri commessi erano frutto di una serie di provocazioni ad opera dei due soggetti inviati dalla Vergnano; inoltre gli stessi quattro commessi intervistati avevano dichiarato che il caffè Vergnano era buono. Il disegno denigratorio doveva, inoltre, essere escluso anche sulla base del rilievo che le conversazioni si erano tutte svolte tra due soli soggetti (i propri addetti alle vendite e gli incaricati della ricorrente), con la conseguente mancanza del necessario requisito della pluralità dei soggetti destinatari della denigrazione. Ha comunque escluso l'esistenza di un proprio disegno denigratorio dei prodotti della ricorrente, spiegando come alcune dichiarazioni dei commessi fossero da ricondurre al c.d. *dolus bonus* del commerciante

Ha inoltre ribadito che la macchina da caffè e le cialde costituiscono un unicum e che la produttrice NESTLE' era tenuta a garantire esclusivamente la funzionalità del bene qualora utilizzato nel binomio macchina-capsula.

Quanto alla doglianza relativa alle indicazioni riportate nei libretti di istruzioni delle macchine da caffè, secondo cui le macchine da caffè Nespresso funzionano solo con capsule Nespresso, ha eccepito che tali indicazioni risalivano al 2010, con la conseguente insussistenza del pregiudizio irreparabile temuto dalla ricorrente.

A quest'ultimo riguardo ha anche evidenziato che la ricorrente non aveva fornito alcuna evidenza della lamentata perdita di clientela e della possibile lesione della propria immagine. Quanto alle cautele richieste ha eccepito la inammissibilità della fissazione di una penale per l'ipotesi di concorrenza sleale non interferente con i diritti di proprietà industriale, concludendo per il rigetto delle istanze della ricorrente e la condanna della stessa al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura non inferiore a euro 50.000.

3. Assunte sommarie informazioni da due dipendenti della ricorrente le parti hanno quindi insistito nelle loro istanze.

4. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta, da qualificare, in ogni caso, come diretta ad evidenziare l'inosservanza di norme tabellari in materia di ripartizione degli affari tra le sezioni, in quanto, nell'istituire la sezione specializzata in materia di imprese, le sono state attribuite, con decreto del Presidente del Tribunale, anche le controversie in materia di concorrenza sleale non interferenti neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, con la conseguente insussistenza della violazione adombra dalla convenuta, sicché non occorre restituire gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altra sezione di questo Tribunale.

5. Deve essere disattesa anche l'eccezione circa l'inutilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni svoltesi tra gli incaricati della ricorrente e gli addetti ad alcuni punti vendita della convenuta, non parendo ravvisabile alcun indebito trattamento di dati personali né, alla luce della produzione da parte della ricorrente della relazione della Carpinvestigazioni del 28.1.2013, la eccepita difformità rispetto al loro contenuto.

Non sembra, infatti, possa essere utilmente invocata la disciplina del codice della privacy, d.lgs. 196/2003, non versandosi in una ipotesi di trattamento di dati personali, regolata da tale codice, bensì di registrazione di conversazione tra presenti, pienamente lecita e non abbisognevole di autorizzazioni, né per la registrazione né per la successiva produzione in giudizio.

La produzione della relazione investigativa del 28.1.2013 consente, poi, di collocare nello spazio e nel tempo dette conversazioni, essendo indicati in detta relazione le date ed i luoghi dei colloqui degli incaricati della ricorrente con gli addetti alle vendite della convenuta, con la conseguenza che, entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, tali registrazioni, trascritte mediante relazione asseverata, possono essere considerate valido elemento di prova.

6. Occorre infine premettere che, come peraltro evidenziato dalla stessa convenuta, le domande della ricorrente non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale della convenuta (di cui allo stato è stata esclusa la violazione), con la conseguenza che non occorre verificare la liceità della produzione e commercializzazione da parte della ricorrente di capsule da caffè compatibili con le macchine da caffè Nespresso, essendo già stata esclusa, sia pure solo in sede cautelare, detta illiceità.

7. Venendo, dunque, all'esame del merito sembra, sia pure entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase, ravvisabile la concorrenza sleale per denigrazione lamentata dalla ricorrente.

In tutti e quattro i punti vendita della convenuta visitati dagli incaricati della ricorrente sono, infatti, sia pure a seguito ed in risposta a domande piuttosto tendenziose di tali soggetti, state fornite risposte sostanzialmente coincidenti circa la possibile incompatibilità della capsule Vergnano con le macchine da caffè della convenuta, ed in particolare circa la possibile rottura di tali macchine se utilizzate con le capsule prodotte dalla ricorrente.

In particolare l'addetto al punto vendita di Bologna ha riferito che " .... la capsula è leggermente più grande e fa fatica la ganascia, la macchina. .... A chiudersi. E rischia di rompersi la, la macchina, nel caso in cui si rompe non è nemmeno coperta da garanzia ...."; analoga risposta è stata data dalla addetta al punto di vendita di Roma, la quale alla stessa domanda (invero tendenziosa) circa la compatibilità delle capsule Vergnano ha risposto dicendo che " ... perché non compatibili in realtà, cioè dicono che siano compatibili, in realtà non totalmente, cioè non è come la nostra capsula mentre chiude fa "ta, ta", lì deve premere per far sì che possa chiudersi la ganascia e questo può comportare la rottura della ganascia,

però io non ..., cioè non posso dirle che se usa ... Sì, non posso dirle che se le usa sicuramente si romperà, non glielo posso dire questo, però le dico stia attento, perché in realtà ..., lo vede da sé, cioè le nostre capsule mette e chiude, quelle no, quindi la compatibilità è un po' relativa, in questo senso"; anche presso il punto vendita di Milano è stata prospettata la possibilità di rottura della macchina da caffè in caso di utilizzo delle capsule Vergnano (" ...Quindi se entra e si schiacciano ..., cioè si chiude normalmente la ganascia allora potete utilizzarle. ... Sennò se non entrano, che fa un pochettino fatica, di non sforzarle, perché alcuni clienti sono venuti qua lamentando che si era rotta la macchina"); anche presso il punto vendita di Torino della convenuta sono state date analoghe risposte circa la non opportunità dell'utilizzo delle capsule prodotte dalla ricorrente sulle macchine da caffè Nespresso (" ..... Non so ..., sono compatibili, perché la casa Vergnano dicono ....., solo che siccome le capsule loro sono in ..., prima in materiale biodegradabile, mentre si fa il caffè si scioglie, non so cosa succede. Poi costa, perché dopo che Vergnano ha lanciato le capsule compatibile Nespresso ha rifatto tutte le ma ..., le macchine, okay? In modo di non proprio ..., non essere utilizzate da nessuna altra casa, anche se va la capsula c'è un meccanismo qua dentro che forza .... A lungo andare rischi di rovinare la macchina. .... Si rompe, anche perché quando, ad esempio, se la macchina si rompe, no, è in garanzia e va in assistenza tecnica...").

7.1. Analoghe risposte ha ricevuto F.P., responsabile marketing e comunicazione della ricorrente, la quale, essendo pervenute varie richieste telefoniche al call center della ricorrente circa la compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso, tra cui una di un cliente che aveva riferito di essere stato informato della possibile rottura della macchina in caso di uso di capsule Vergnano (come riferito da Cristina G., addetta al numero verde della ricorrente), si è recata presso il punto vendita di Torino della Nespresso, laddove le è stata data analoga risposta circa la possibile rottura delle macchine se usate con capsule Vergnano (" ..... non mi parli di quelle capsule, rompono le macchine, in particolare la U. Mi spiegò che ciò avveniva perché la confezione era in plastica mentre quella delle capsule Nespresso era in alluminio alimentare. Mi disse anche che in caso di rottura provocato dall'uso di capsule Vergnano la macchina non sarebbe stata coperta da garanzia.").

7.2. Alla stregua di queste, invero del tutto univoche, risultanze, sembra dimostrata la generalizzata attività denigratoria delle capsule della ricorrente, sotto il profilo della loro, sostanziale, incompatibilità, per il pericolo di rottura, con le macchine Nespresso.

Deve, al riguardo, anzitutto rilevarsi come detta compatibilità non sia stata contestata dalla convenuta, con la conseguenza che non sembra che, allo stato ed in assenza di elementi di segno contrario, possa ritenersi dimostrata una incompatibilità delle capsule della ricorrente con le macchine da caffè della convenuta, neppure entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase.

La produzione e la commercializzazione da parte della ricorrente di capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso non può, poi, allo stato, essere ritenuta illecita, sia pure con la rietichettatura prescritta in sede cautelare e cui la ricorrente ha provveduto (come non contestato dalla convenuta).

Neppure vi sono elementi di sorta circa la possibile rottura delle macchine in caso di uso delle capsule Vegnano, sebbene univocamente e concordemente riferita da tutti gli addetti alla vendite della convenuta richiesti di informazioni al riguardo.

Ne consegue la falsità di dette informazioni riguardo la possibile rottura di dette macchine in caso di utilizzo delle capsule da caffè Vergnano.

7.3. La condotta denigratoria posta in essere dagli addetti alle vendite della convenuta pare, poi, caratterizzata dal connotato della diffusività, essendo potenzialmente rivolta e destinata

a tutti i clienti della Nespresso interessati ad avere informazioni circa la compatibilità di tali macchine con le capsule Vergnano.

La circostanza che le informazioni in questione siano state fornite singolarmente a soggetti presentatisi come clienti (i due incaricati della ricorrente e la P.) non esclude che le stesse possano essere fornite a tutti i clienti della Nespresso interessati ad avere informazioni circa la compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso.

7.4. Dette informazioni, di cui, come accennato, non vi è prova della veridicità, ma anzi debbono ritenersi non veritiere, sono indubbiamente lesive dei prodotti e della attività della ricorrente, presentati come incompatibili o dannosi per le macchine Nespresso, e potenzialmente produttive di danno, in termini di sviamento di clientela.

8. La convenuta ha negato la sistematicità di dette informazioni, con la conseguente insussistenza dell'illecito, che richiederebbe l'esistenza di una campagna di denigrazione dei prodotti o della attività di un concorrente. In particolare, come notato, ha evidenziato il numero assai ridotto (4) di intervistati rispetto al totale dei propri addetti alle vendite in Italia (378).

Deve, però, al riguardo rilevarsi come, secondo quanto risulta dalla suddetta relazione della Carpinvestigazioni del 28.1.2013, dette risposte siano state date in tutti i punti vendita nei quali gli incaricati della ricorrente si sono recati, senza eccezioni e senza risposte di segno diverso, con la conseguente sussistenza di una presunzione circa l'esistenza di una tendenza generalizzata e diffusa alla denigrazione dei prodotti della ricorrente ed in particolare delle capsule da caffè dalla stessa realizzate, dunque di un prodotto determinato e chiaramente individuato.

9. Non sembra, invece, che analoga condotta denigratoria sia stata posta in essere con riferimento alla qualità dei prodotti della ricorrente, essendosi avute al riguardo risposte più sfumate e non univoche, essendovi stati anche addetti della ricorrente che hanno definito il caffè della Vergnano ottimo o di buona qualità o comunque buono.

Ne consegue che in relazione alla qualità od alla bontà dei prodotti della ricorrente di per sé considerati non sembra possa ravvisarsi l'esistenza di una sistematica campagna denigratoria posta in essere dalla convenuta, attraverso i suoi addetti alle vendite nei negozi c.d. monomarca della ricorrente medesima.

10. L'attività denigratoria della convenuta può, dunque, in conclusione, ritenersi sussistente e connotata da caratteri di sistematicità solamente in riferimento alla compatibilità delle macchine Nespresso con le capsule da caffè Vergnano, ed alle informazioni non veritiere e denigratorie fornite dagli addetti alle vendite della convenuta nei negozi monomarca della stessa.

11. Tale attività pare essersi estrinsecata anche attraverso le indicazioni apposte sui libretti di istruzione delle macchine da caffè, laddove vi si legge che le stesse funzionano solo con capsule (o cialde) Nespresso, trattandosi, come notato, di indicazione non veritiera.

11.1. Al riguardo la convenuta ha, però, eccepito che tali indicazioni sono risalenti nel tempo, addirittura al 2010, come dichiarato anche dal direttore generale della convenuta nella dichiarazione datata 6.3.2013 prodotta dalla convenuta medesima, con la conseguente insussistenza del pericolo prospettato dalla ricorrente.

Tale considerazione pare condivisibile, non potendo dette indicazioni essere poste in correlazione con le capsule prodotte dalla Vergnano, immesse nel mercato dal luglio 2011 (come affermato dalla stessa ricorrente).

Inoltre tutte le macchine da caffè di cui sono state prodotte le istruzioni dalla ricorrente, onde ottenere la eliminazione della indicazione secondo cui essere sarebbero utilizzabili solo con capsule Nespresso, sono prodotte da terzi (De Longhi, Krups), estranei a questo giudizio, che quindi non potrebbero essere destinatari dell'ordine richiesto dalla ricorrente.

11.2. Diverso ordine di considerazioni deve, invece, essere svolto a proposito della macchina da caffè denominata U, il cui manuale di istruzioni è stato prodotto in copia dalla ricorrente quale doc. 6.

Tale macchina, che pare prodotta dalla convenuta, è stata, pacificamente (come riferito anche dalla G. e come si ricava anche dalle dichiarazioni rese agli incaricati della ricorrente), introdotta nel mercato italiano nel dicembre 2012, dunque successivamente all'inizio della commercializzazione delle capsule da caffè della ricorrente, tanto che molte delle richieste di chiarimenti ed informazioni circa la compatibilità delle capsule Vergnano riguardavano proprio tale macchina (come riferito dalla G.).

Alla pagina 22 di tali istruzioni, relativa ai danni da evitare alla macchina, si legge, tra l'altro " Questo apparecchio funziona solo con capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club. La qualità Nespresso è garantita solo con l'utilizzo di capsule Nespresso in macchine a sistema Nespresso".

11.3. Tale indicazione, successiva alla commercializzazione delle capsule Vergnano e, soprattutto, per le ragioni già esposte circa la non contestata compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso, non veritiera, pare sleale, essendo diretta a pregiudicare la diffusione delle capsule Vergnano per essere utilizzate sulle macchine Nespresso; essa, inoltre, in ragione del suo recente inserimento, pare inserirsi nella suddetta campagna denigratoria, volta a pregiudicare la diffusione delle capsule Vergnano.

12. In conclusione deve essere inibita alla convenuta la prosecuzione della denigrazione delle capsule della ricorrente, vietandole di dare informazioni sulla loro interazione con le macchine da caffè Nespresso, se non nel senso della compatibilità di dette capsule con le macchine da caffè Vergnano, e deve essere ordinato alla stessa la eliminazione dalle istruzioni della macchina da caffè U della surriportata indicazione entro 60 giorni.

Tali condotte, infatti, paiono potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine della ricorrente e dei suoi prodotti, potendo pregiudicarne la credibilità e l'affidabilità, pregiudizio che non pare riparabile per equivalente all'esito del giudizio di merito.

12.1. Può essere stabilito, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento della somma di euro 1.000 per ogni violazione alla suddetta inibitoria e per ogni giorno di ritardo nella eliminazione di detta indicazione dalle istruzioni della macchina da caffè U, in considerazione del rilievo economico della attività della ricorrente e della incidenza sulla stessa della denigrazione di cui si controverte.

12.2. Non sembra, invece, ricorrano i presupposti per la pubblicazione su quotidiani di questo provvedimento, non essendovi stata diffusione sulla stampa della pubblicità denigratoria di cui si duole la ricorrente.

Per le medesime ragioni non sembrano esservi i presupposti per disporre l'inserimento di questo provvedimento nella home page del sito internet della convenuta.

13. Non si ravvisano, infine ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rimborsarle per intero alla ricorrente.

Ora, in mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- fase di studio: euro 4.500;
- fase introduttiva: euro 2.000;
- fase istruttoria: euro 1.000;
- fase decisoria: euro 4.500.

Per complessivi euro 12.000, oltre c.p.a. ed i.v.a., oltre ad euro 502,24 per anticipazioni risultanti dagli atti e quindi documentate (non essendovi prova del pagamento del pagamento della somma di euro 5.260 per il report investigativo svolto nell'interesse della ricorrente).

**P.Q.M.**

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.

Ordina alla S.p.a. NESPRESSO ITALIANA di astenersi dal compimento di attività denigratorie delle capsule da caffè prodotte dalla S.p.a. CASA del CAFFE' VERGNANO, omettendo di dare informazioni sulla loro interazione con le macchine da caffè Nespresso, se non nel senso della compatibilità di dette capsule con le macchine da caffè Nespresso.

Ordina alla S.p.a. NESPRESSO ITALIANA di eliminare entro 60 giorni dalle istruzioni della macchina da caffè U la seguente indicazione riportata a pag. 22 "Questo apparecchio funziona solo con capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club. La qualità Nespresso è garantita solo con l'utilizzo di capsule Nespresso in macchine a sistema Nespresso", sia nella versione cartacea sia in quella on line.

Visto l'art. 614 bis c.p.c.,

Stabilisce il pagamento della somma di euro 1.000 per ogni violazione alla suddetta inibitoria e per ogni giorno di ritardo nella eliminazione di detta indicazione dalle istruzioni della macchina da caffè U.

Condanna la S.p.a. NESPRESSO ITALIANA a rimborsare alla S.p.a. CASA del CAFFE' VERGNANO le spese processuali, che si liquidano in euro 502,24 per anticipazioni ed euro 12.000 per onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Si comunichi.

Così deciso in Torino, addì 11 marzo 2013.

Il Giudice designato

Giovanni Liberati

*Tribunale Torino, 11 marzo 2013,*

**TRIBUNALE di TORINO**  
**SEZIONE IX CIVILE**  
**SPECIALIZZATA IN MATERIA di PROPRIETA'**  
**INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE**

Composta da:

Dottor Umberto Scotti           Presidente  
Dott.ssa Gabriella Ratti       Giudice Relatore  
Dott.ssa Silvia Orlando       Giudice

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimenti riuniti ex art. 669 terdecies c.p.c., promossi da:  
Casa del Caffè Vergnano s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. F.  
Jacobacci e N. Galizia;

PARTE RECLAMANTE e

RESISTENTE

CONTRO

Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé  
s.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti M. Mostardini, G.  
Galimberti, E. Bandera, L. Brugioni e V. Palladino;

PARTE RECLAMANTE e

RESISTENTE

**FATTO**

**MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex artt. 129, 131 e 700 c.p.c., le società Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. appartenenti al Gruppo Nestlé, hanno agito in via cautelare nei confronti di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. lamentando una serie di condotte interferenti con le proprie privative (brevetti e marchio), concorrenzialmente illecite (artt. 2598, nn. 2 e 3 c.c.) e contrarie alle norme sulla pubblicità comparativa di cui al d. lgs. 2007 n. 145.

Per quanto concerne le privative brevettuali - e premesso che Nestec s.a. è titolare di EP 2181629 B1 (di seguito EP 629) avente ad oggetto "l'estrazione di una capsula", di EP 2103236 B1 (di seguito EP 236) concernente un "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula" e di EP 2205133 B1 (di seguito EP 133) concernente un "gruppo di infusione di bevande" e che Nespresso Italiana s.p.a. ne è licenziataria esclusiva per l'Italia - le società del Gruppo Nestlé hanno fatto presente che Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ha messo in commercio una capsula avente caratteristiche tecniche e funzionali rientranti nell'ambito di protezione di EP 629, EP 236 e EP 133 e di cui pubblicizza la compatibilità con le macchine Nespresso e hanno lamentato la contraffazione diretta della "capsula" e la contraffazione indiretta del sistema "capsula-macchina" protetto dalle privative.

Per quanto concerne i diritti di marchio - e premesso che Société des Produits Nestlé s.a. è titolare di marchi denominativi e figurativi "Nespresso" e che Nespresso Italiana s.p.a. ne è licenziataria esclusiva per l'Italia - le società del gruppo Nestlé hanno sostenuto, da un lato, che l'utilizzo del segno "Èspresso" da parte di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. interferisce con il proprio segno in quanto lo riproduce pressochè integralmente e, dall'altro, che l'uso fatto da Casa del Caffè Vergnano s.p.a. per pubblicizzare le proprie capsule del marchio Nespresso ("Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso") travalica i limiti previsti dall'art. 21 c.p.i..

Quanto sopra, sempre secondo la prospettazione delle società del Gruppo Nestlé, oltre ad integrare concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. costituisce anche violazione dell'art. 4 del d. lgs..

Infatti la campagna pubblicitaria delle capsule da caffè di Vergnano - incentrata sulla compatibilità delle capsule Vergano con le macchine da caffè Nespresso - si risolve anche in una indebita comparazione con le capsule da caffè Nestlé: da un lato, infatti, il prodotto Vergnano viene proposto come l'alternativa alle capsule Nespresso ("L'Alternativa c'È", accostata alla dicitura "Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso") e, dall'altro, la descrizione dei pregi del caffè Vergnano ("È italiano", "È buono", "È al supermercato", "È sotto casa", "È ecocompatibile") posti sempre in collegamento con la frase "Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso", si risolve in una indebita pubblicità comparativa che veicola il messaggio che il prodotto Nespresso non è altrettanto buono, non è italiano, non è facilmente reperibile e non è ecocompatibile.

Casa del Caffè Vergnano s.p.a. si è difesa prospettando in primo luogo la nullità dei brevetti azionati (derivanti da domande divisionali di altre domande divisionali, a loro volta derivanti da altre domande divisionali) e comunque l'assenza di contraffazione.

Per quanto riguarda la contraffazione, la resistente ha sostenuto che: - non vi è prova che le macchine Nespresso attuino gli insegnamenti dei brevetti azionati; - le capsule per il caffè provviste di "collarino" sono note da anni ed in quanto tali non coperte da privativa; - le macchine Nespresso ("Essenza", "Pixie", "Citz" e "Lattissima sono state appositamente studiate e commercializzate da Nestlé per essere usate in ambito personale e domestico: il soggetto che attua il procedimento di estrazione coperto dalle privative Nestlé (utilizzando le macchine Nestlé la cui immissione sul mercato determina inoltre, sempre secondo la prospettazione, l'esaurimento del diritto) è il consumatore privato con la conseguenza che la predisposizione della capsula in sé, quand'anche fosse astrattamente destinata ad un sistema di estrazione coperto da privativa, non costituisce contraffazione ex art. 68, lett. a) c.p.i.; - le capsule Vergano sono destinate ad essere utilizzate anche in macchine diverse da quelle Nestlé.

Per quanto concerne il marchio, Casa del Caffè Vergano s.p.a. ha fatto presente che si tratta di marchi diversi ("Nespresso" e "Èspresso 1882", entrambi debolissimi nella parte in cui riprendono la parola generica ed evocativa "espresso", liberamente utilizzabile e non appropriabile da chiunque, come del resto risulta guardando gli scaffali del caffè in tutti i supermercati) e non confondibili anche in ragione del fatto che il prodotto viene distribuito tramite canali profondamente differenti (grande distribuzione per "Èspresso 1882" e Boutique monomarca per "Nespresso").

Ha poi contestato che l'uso del marchio "Nespresso" nella dicitura "Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso" abbia travalicato i limiti di cui all'art. 21 c.p.i., trattandosi di un uso descrittivo, necessario per spiegare al pubblico la destinazione del prodotto e con l'aggiunta della frase "il marchio non è di proprietà di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. né di aziende ad essa collegate".

Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ha infine contestato la sussistenza della concorrenza sleale e della indebita pubblicità comparativa lamentate dalle ricorrenti. In particolare, ha fatto presente che la dicitura "L'alternativa c'È", non riguarda le capsule Nespresso (che è una realtà di nicchia, commercializzata in negozi monomarca) ma, in generale, il mercato del monodose e significa solo che anche Vergnano vi è entrata.

Anche le diciture "È italiano", "È buono", "È al supermercato", "È sotto casa", "È ecocompatibile", non costituiscono fattispecie illecite perché, da un lato, è innegabile che le capsule Vergano siano italiane e si trovino sottocasa (vista la distribuzione capillare di questo prodotto) e, dall'altro, le altre definizioni utilizzate a titolo pubblicitario non hanno intento denigratorio o appropriativo di pregi altrui.

Con ordinanza 13.5.2012 il GD ha ritenuto di non dover affrontare la questione della validità dei brevetti Nestlé sussistendo elementi per escludere evidenza della interferenza tra le

privative di NESTEC e la produzione e commercializzazione, da parte di VERGNANO, di capsule per macchine espresso destinate all'uso domestico.

Il GD, dopo aver osservato che era sufficientemente dimostrato che le macchine Nestlé incorporavano gli insegnamenti dei brevetti, ha escluso la contraffazione in quanto (oltre al fatto che nessuna delle privative protegge direttamente la capsula) da un esame sommario dei titoli "non appare neppure evidente che la forma (non protetta) della capsula sia inerente al contenuto proprio della privativa".

Infatti, sia in EP 629 che in EP 236 si afferma che "Le capsule che possono essere sottoposte ad estrazione con il dispositivo in conformità all'invenzione sono di ogni tipo" e anche in EP 133 la forma della capsula, purché dotata di "bordo anulare", non sembra decisiva nella attuazione dell'insegnamento brevettato.

Il primo giudice ha altresì escluso la dedotta contraffazione del marchio NESPRESSO (denominazione originale che deriva dalla combinazione della lettera "N" evocativa dell'azienda alla parola "espresso") in quanto il marchio ÈSPRESSO 1882 di VERGNANO è privo di prefissi e, salvo l'enfasi posta da un accento posto sulla prima lettera che non è graficamente comparabile alla forma della lettera N di cui si è detto, riproduce sia graficamente che foneticamente la sola parola ESPRESSO in associazione con un numero (che talvolta ha un impatto visivo veramente poco significativo rispetto alla parola cui è associato) che è a sua volta parte di altro marchio della ricorrente, ossia CAFFÈ VERGNANO 1882".

Per quanto concerne la prospettata violazione dell'art. 21 c.p.i., il primo giudice ha dato atto che nell'indicare la compatibilità delle proprie capsule con le macchine Nespresso, Vergano "ha scelto di non riprodurre la versione figurativa del marchio NESPRESSO, di associarlo al segno (R) che ne indica lo "status" di marchio registrato e ha inoltre evidenziato che le due aziende sono tra loro diverse e indipendenti", ma ha tuttavia osservato che ciò non evita il rischio di associazione e quindi di agganciamento" Infatti, "l'informazione più importante che deve essere data al consumatore quanto alla destinazione della capsula, è in definitiva quella che, sorprendentemente, è totalmente assente nella pubblicità e nelle confezioni ideate da VERGNANO", con la conseguenza che la pubblicità Vergnano è incompleta, crea un indebito agganciamento con il caffè Nestlé e si appropria degli effetti positivi delle altrui campagne pubblicitarie incentrate essenzialmente sul caffè.

In relazione alle doglianze relative alla violazione delle regole della pubblicità c.d. comparativa e alla concorrenza sleale, il G.D., esclusa la sussistenza di una comparazione esplicita, ha osservato che sia il divieto di agganciarsi parassitariamente all'altrui marchio sia il contenuto della comunicazione VERGNANO sono già stati ritenuti idoneo a integrare una violazione dell'art. 21 c.p.i., sicché non era rilevante verificare, ai fini cautelari, se sussistesse anche una autonoma violazione del decreto in questione.

Ha infine escluso che il contenuto del messaggio pubblicitario della Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ("È italiano", È buono", È al supermercato", È sotto casa", È ecocompatibile") sia oggettivamente screditante per Nespresso dato che i pregi rivendicati del caffè Vergnano non alludono a omologhe e contrapposte caratteristiche negative del prodotto altrui, quanto piuttosto alle qualità del prodotto reclamizzato ritenute, come tali, idonee a renderlo per questo appetibile al consumatore, e non perché privo di caratteristiche negative attribuite al prodotto concorrente.

Il GD ha pertanto inibito a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. di utilizzare il marchio Nespresso per pubblicizzare il caffè in capsule con le modalità di cui doc. n. 15 di parte ricorrente (con conseguente ordine di ritiro dal commercio di tutte le confezioni del prodotto e del materiale pubblicitario riproducenti in marchio Nespresso in modo vietato e fissazione di penale di euro 1.000,00 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza), ha

autorizzato la descrizione di tutta la relativa documentazione commerciale, pubblicitaria e contabile ed ha disposto la pubblicazione del provvedimento, mentre ha respinto le domande cautelari formulate dalle società del Gruppo Nestlé relativamente agli altri profili lamentati. Avverso l'ordinanza 13.5.12, Casa del Caffè Vergano e le società del Gruppo Nestlé hanno proposto autonomi reclami, chiedendo - la prima - la revoca delle misure cautelari disposte dal primo giudice, il rigetto delle ulteriori istanze cautelari ex adverso formulate, il prolungamento del termine di decorrenza della penale di ulteriori 10 giorni e la riduzione della penale e -la seconda - la conferma delle misure cautelari già concesse e l'emanazione delle ulteriori misure di inibitoria, sequestro, descrizione e ancillari relativamente agli altri profili di illiceità già segnalati.

All'udienza del 15.6.12, i reclami sono stati riuniti e, dopo la discussione, il Collegio si è riservato di decidere.

Il reclamo proposto da Casa del Caffè Vergano s.p.a. deve essere respinto, come richiesto dalle società Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a.. Premesso che, come è noto, l'art. 21 c.p.i. costituisce una deroga alla facoltà che la legge attribuisce al titolare di fare uso esclusivo del marchio e che, come tale, è una norma di carattere eccezionale soggetta a stretta interpretazione - il comma 1, lettera c) di tale articolo prevede che "i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del marchio di impresa, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio": ciò significa, come ha messo in evidenza la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, che la liceità dell'uso - per esempio da parte del produttore di ricambi o di accessori - del marchio del prodotto a cui tali pezzi sono destinati è subordinata alla doppia condizione che tale utilizzo sia necessario e che avvenga in conformità ai principi della correttezza professionale.

Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 marzo 2005 emessa nel procedimento C-228\03, poi, l'uso del marchio altrui può essere ritenuto necessario quando questo uso è in pratica il solo mezzo per fornire una informazione completa e comprensibile sulla compatibilità del prodotto con quello recante detto marchio.

Nel caso di specie, il GD ha ritenuto che l'utilizzo del marchio "Nespresso" per indicare la compatibilità delle capsule Vergano con le macchine da caffè delle ricorrenti era necessario ed il Collegio concorda con il primo giudice anche quando rileva che la totale omessa indicazione del nome delle macchine, non solo fornisce una informazione incompleta (e in qualche misura ingannevole per il consumatore posto che, come è pacifico in atti vi sono in commercio, sia pure per uso aziendale, altre macchine "Nespresso" funzionanti con altro tipo di capsule o cialde) ma si traduce in un agganciamento al prodotto Nespresso, così violando anche la regola generale della conformità alla correttezza professionale.

Il riferimento alla compatibilità delle capsule Vergano con le "macchine da caffè Nespresso", genericamente richiamate e senza ulteriori specificazioni circa la marca delle stesse, infatti, è solo apparentemente rispettoso del disposto dell'art. 21 c.p.i., perché, lasciando "in ombra" l'utensile cui le capsule sono destinate, di fatto si traduce in un richiamo indebito al caffè e al marchio "Nespresso" della concorrente.

L'informazione infatti è - da un lato - parzialmente errata perché troppo generale e - dall'altro - non corretta perché enfatizza eccessivamente il richiamo evocativo al segno "Nespresso": il tutto con effetto di agganciamento e contro ogni regola di correttezza e lealtà commerciale.

Anche le altre doglianze di Casa del Caffè Vergano s.p.a. devono essere respinte.

Infatti, non essendo stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza reclamata, il prolungamento del termine di ulteriori 10 giorni per la decorrenza della penale è ormai

trascorso e del resto Vergano, per quanto risulta dagli atti, ha provveduto alla modifica della dizione vietata sostituendola con la frase "Le Capsule sono compatibili con le macchine Espresso 1882 Polti e con le macchine Citiz, Pixie, Essenza e Lattissima ad uso domestico a marchio Nespresso".

Quanto all'importo della penale fissato dal GD, ritiene il Collegio che lo stesso sia del tutto congruo alla fattispecie concreta in considerazione del fatto che il claim illegittimo era apposto non solo sulle confezioni Vergano, ma era usato per una vasta campagna stampa, anche su giornali, sito web e cartellonistica varia di imponenti dimensioni.

Anche il reclamo proposto dalle società Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. deve essere respinto per i motivi di seguito esposti.

Per quanto riguarda la prospettata violazione dei brevetti EP '629, EP '236 ed EP '133, le reclamanti lamentano che Vergano pubblicizzi e commercializzi una capsula con collarino avente una conformazione tale da poter essere impiegata nelle macchine da Caffè Nespresso di cui al precedente punto V, attività che costituirebbe contraffazione diretta delle rivendicazioni 13 di EP '629 e 14 di EP '133 e contraffazione indiretta di tutte e tre le privative. Ora, è pacifico in atti che le privative Nestec non riguardano la capsula con collarino in sé (già nota da anni e non protetta in quanto tale da alcuna privativa) ma, rispettivamente, "l'estrazione di una capsula", un "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula" e un "gruppo di infusione di bevande") e di conseguenza l'attività di Vergano s.p.a. non risulta costituire contraffazione diretta dei titoli qui azionati.

Si deve inoltre escludere che la pubblicizzazione della capsula Vergano costituisca di per sé contraffazione diretta come sostengono Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. se, come nel caso, il prodotto in sé non è contraffattivo e se, come si dirà di seguito, non emergono i presupposti per configurare la contraffazione indiretta.

Prima di esaminare tale questione, il Collegio ritiene opportuno dissipare una certa confusione di concetti giuridici che sono stati cumulativamente proposti alla sua attenzione: "Invenzione di combinazione", "contraffazione indiretta" e "contributory infringement" sono infatti nozioni distinte, da tenere accuratamente separate.

Il contributory infringement (ossia concausa o induzione alla contraffazione) riguarda il caso in cui un soggetto pone in essere un materiale e consapevole contributo alla realizzazione da parte di un altro di un atto contraffattivo. In sostanza, per adottare una terminologia penalistica, concerne un'ipotesi di concorso di persone nell'illecito.

E' quindi evidente che nella fattispecie l'istituto non è configurabile. In primo luogo infatti non vi è contraffazione diretta da parte di alcuno; in secondo luogo, in ogni caso, l'atto contraffattivo sarebbe realizzato da privati consumatori dopo l'acquisto della macchina e quindi potrebbero entrare in gioco anche gli artt. 5 e 68, comma I lett. a, cpi.

Si parla anche di invenzioni di combinazione definibili come quelle che realizzano un risultato nuovo ed originale tramite il coordinamento nuovo ed originale di elementi e mezzi già conosciuti (cioè apportano uno specifico vantaggio che non deriva dalla sommatoria degli effetti già conosciuti) e le parti reclamanti, richiamato tale concetto, sottolineano che "l'esame dei brevetti di cui è causa conferma con tutta evidenza che la capsula è un elemento essenziale al funzionamento" di EP '629, EP '236 ed EP '133, che "la capsula dotata di bordo di guida a forma di collarino è elemento assolutamente essenziale" e che "in assenza di una capsula munita di collarino, il sistema brevettato non può funzionare".

Si tratta quindi di valutare se i tre brevetti qui azionati, per funzionare, richiedono una capsula fatta in un certo modo o meglio, se le privative in esame proteggono (indirettamente) una capsula con collarino o bordo di guida fatti in un certo modo.

La risposta, ad avviso del Collegio, è negativa perché dal tenore dei titoli non si ricava che la forma della capsula munita di collarino e le caratteristiche di questo elemento siano decisive

ai fini dell'attuazione delle invenzioni protette dai brevetti Nestec: se così fosse, infatti, cioè se i brevetti proteggessero anche una capsula fatta in un certo modo, questa dovrebbe essere compiutamente descritta nei titoli soprattutto (o quanto meno) con riferimento alle sue caratteristiche specifiche (quali, per esempio, tra le altre, l'ampiezza, la configurazione e la dimensione del collarino), strategiche, secondo la tesi, per il funzionamento dei trovati. Ed invece, nelle privative, la capsula munita di collarino non viene mai descritta e le sue peculiarità, rimangono un concetto del tutto indefinito, privo di determinatezza, sia nelle rivendicazioni che nella descrizione.

D'altra parte, come documentato da Casa del Caffè Vergnano s.p.a., è stata la stessa Nestec a sostenere, nell'ambito di un recente procedimento all'estero, che la forma delle capsule Nespresso non è tecnicamente necessaria.

Il terzo istituto che viene in considerazione è la cd Contraffazione indiretta (indirect infringement).

La contraffazione indiretta, infatti, che non è prevista positivamente nella nostra legge, è stata ricostruita in dottrina ed in giurisprudenza sulla base dell'art. 85 della legge invenzioni prima e dell'art. 124 c.p.i. poi, in quanto da tali norme si ricava che l'esclusiva brevettuale comprende e riserva al titolare della privativa anche la predisposizione e la fornitura dei mezzi che sono univocamente destinati all'attuazione dell'invenzione.

Già sotto il vigore dell'art. 85 cit. (che pure non indicava l'espressione "univocamente" presente invece nell'art. 124), la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che "costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale la fabbricazione e il commercio di parti della macchina brevettata, anche se non brevettabili o cadute in pubblico dominio, se la fabbricazione e lo smercio sono fatti con riferimento alla macchina brevettata e se dette parti sono destinate univocamente ad essere usate in contraffazione del brevetto" (così Cass., 1956 n. 3387).

Il punto è ben trattato nell'ordinanza reclamata e argomentato sulla base di una importante sentenza della Corte di Cassazione e sull'opinione di autorevole dottrina che, come è noto, ravvisa l'attività contraffattiva nella vendita di pezzi staccati e di elementi di ricambio in se non coperti da brevetto, ma destinati ad operare all'interno di una struttura brevettata o nell'ambito di un procedimento brevettato.

Tuttavia nella fattispecie, come sopra annotato anche ai fini del tema dell'invenzione di combinazione, la capsula non è assolutamente descritta e determinata nei suoi elementi essenziali (dimensioni, forma) se non nella caratteristica della presenza del collarino (anch'esso, come si è detto, del tutto indeterminato per forma e dimensioni).

In proposito deve essere anche sottolineato che - come puntualmente chiesto e chiarito in sede di discussione orale del 15.6.12 - le caratteristiche delle capsule debbono essere determinate alla stregua dei titoli di proprietà industriale (ossia dei brevetti) che si assumono contraffatti e non delle macchine "Nespresso" che ne sarebbero attuazione.

Ora, se la contraffazione (ancorché indiretta) deve essere dimostrata sulla base dei brevetti e non delle macchine, le considerazioni già esposte rendono evidente che la totale indeterminazione delle caratteristiche delle capsule in tutte tre le privative qui azionate impedisce di ritenere che le capsule commercializzate da Vergnano siano univocamente dirette a realizzare la contraffazione indiretta di EP 2181629 B1, EP 2103236 B1 ed EP 2205133 B1

riproducendone un elemento - non coperto dai brevetti e che nei brevetti non è adeguatamente descritto e individuato - con cui i vari dispositivi rivendicati sono chiamati ad interagire.

Peraltro - sotto altro profilo - il concetto di "univoca destinazione" non coincide con quello di "prevalente destinazione" e, nel caso, le capsule Vergano, come era già stato dedotto nella

prima fase e come ora risulta positivamente dalla nuova informativa della resistente adottata in ottemperanza al provvedimento reclamato, sono destinate anche a macchine da caffè diverse da quelle delle società del Gruppo Nestlé.

D'altra parte, poiché come sopra ricordato è del tutto irrilevante ai fini della tutela brevettuale la conformazione delle capsule e delle macchine Nespresso, è altresì irrilevante che la capsula Vergnano sia uguale alla capsula Nespresso: è quest'ultima infatti a costituire una variabile indipendente dai brevetti Nestec che, al più, presuppongono l'interazione con qualsiasi capsula dotata di collarino.

Viene quindi a mancare, anche in questa prospettiva, il requisito oggettivo dell' "univoca destinazione".

Per quanto concerne i marchi, Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. rilevano che Vergnano usa il termine "Èspresso" in funzione distintiva (cioè senza "1882" o con questa data scritta piccolissima) e lamentano l'interferenza con il proprio marchio Nespresso.

Come ha esattamente osservato il GD, però, i marchi a confronto sono formati da una parola descrittiva di uso comune (espresso), mentre si diversificano completamente nella parte non descrittiva: di conseguenza, poiché la "È" non è equiparabile alla parte non appropriabile del segno delle reclamanti, cioè la "N" di Nespresso e non costituisce (come quest'ultima lettera) un prefisso della parola espresso si deve escludere ogni possibile rischio di confusione. D'altra parte, dato che per lo meno in Italia tutti i produttori di caffè fanno largo uso della parola "espresso", quando il consumatore vede le confezioni o la pubblicità di Vergano contrassegnate dalla parola "Èspresso" anche senza "1882" non istituisce un collegamento con il marchio Nespresso ma, genericamente, con un tipo di caffè.

In questa sede, le reclamanti insistono soprattutto sulla fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 20 c.p.i., tuttavia anche questa prospettazione non risulta accoglibile e ciò per la preclusiva considerazione che non può comunque considerarsi effettuato "senza giusto motivo" l'utilizzo del termine Èspresso per commercializzare delle capsule per la preparazione di caffè espresso.

Con riferimento alla pubblicità comparativa e all'art. 2598 c.c., non ritiene il Collegio che i messaggi pubblicitari di Vergano "L'Alternativa c'È", "È italiano", "È buono", "È al supermercato", "È sotto casa", "È ecocompatibile" sia pure considerati con la frase già censurata dal primo giudice "Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso" integrino una pubblicità comparativa indebita ai sensi del d. lgs. 2007 n. 145. Secondo la prospettazione delle reclamanti, nella fattispecie l'identificazione del concorrente con i cui prodotti verrebbe istituita la comparazione sarebbe implicita ma agevole alla luce della notorietà dei messaggi pubblicitari di Nespresso e del link costituito dal richiamo, anche solo in funzione descrittiva, del marchio (con la rivendicazione di compatibilità).

Ora, seppure è vero che l'art. 2, lettera di d) del d. lgs. 2007 n. 145 definisce pubblicità comparativa "qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente", tuttavia sembra al Collegio che Vergano si sia limitata ad esaltare tutta una serie di caratteristiche oggettive o positive del proprio prodotto in modo persuasivo (ma ciò è insito in ogni forma di pubblicità) che non possono per ciò solo screditare il marchio del concorrente.

Il messaggio comparativo implicito che Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. vorrebbero cogliere nella pubblicità di Vergano implica una serie troppo articolata di passaggi inespressi e sottintesi per pervenire alla manifestazione di un messaggio atto a denigrare le reclamanti tanto nel contenuto oggettivo quanto in quello soggettivo.

Quanto alla fattispecie di cui alla lettera g) dell'art. 4 del decreto legislativo citato ed alla concorrenza sleale per l'utilizzo della frase "Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso", il Collegio concorda con il GD quando osserva la suddetta frase è già stata censurata e sanzionata sub art. 21 c.p.i. per violazione del divieto di agganciarsi indebitamente alla notorietà dell'altrui marchio e che di conseguenza, in questa sede cautelare ed ai fini dei provvedimenti richiesti, risulta assorbita la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese del procedimento devono essere dichiarate integralmente compensate.

**P.Q.M.**

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza 13.5.12 proposto da Casa del Caffè Vergnano s.p.a.;

RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza 13.5.12 proposto da Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a.;

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso dalla sezione IX civile del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio del 15.6.12.

Il Presidente

Dott. Umberto Scotti

*Tribunale Torino sez. IX, 15 giugno 2012,*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di TORINO**  
**SEZIONE IX CIVILE**  
**SPECIALIZZATA IN MATERIA di PROPRIETÀ**  
**INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE**

Composta da:

Dottor Umberto Scotti Presidente  
Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore  
Dott.ssa Silvia Orlando Giudice  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimenti riuniti ex art. 669 terdecies c.p.c. , promossi da:  
Casa del Caffè Vergnano s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. F.  
Jacobacci e N. Galizia;

PARTE RECLAMANTE e RESISTENTE

CONTRO

Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé  
s.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti M. Mostardini, G.  
Galimberti, E. Bandera, L. Brugioni e V. Palladino;

PARTE RECLAMANTE e RESISTENTE

**FATTO**

**MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex artt. 129, 131 e 700 c.p.c., le società Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. appartenenti al Gruppo Nestlé, hanno agito in via cautelare nei confronti di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. lamentando una serie di condotte interferenti con le proprie privative (brevetti e marchio), concorrenzialmente illecite (artt. 2598, nn. 2 e 3 c.c.) e contrarie alle norme sulla pubblicità comparativa di cui al d. lgs. 2007 n. 145. Per quanto concerne le privative brevettuali - e premesso che Nestec s.a. è titolare di EP 2181629 B1 (di seguito EP 629) avente ad oggetto "l'estrazione di una capsula", di EP 2103236 B1 (di seguito EP 236) concernente un "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula" e di EP 2205133 B1 (di seguito EP 133) concernente un "gruppo di infusione di bevande" e che Nespresso Italiana s.p.a. ne è licenziataria esclusiva per l'Italia - le società del Gruppo Nestlé hanno fatto presente che Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ha messo in commercio una capsula avente caratteristiche tecniche e funzionali rientranti nell'ambito di protezione di EP 629, EP 236 e EP 133 e di cui pubblicizza la compatibilità con le macchine Nespresso e hanno lamentato la contraffazione diretta della "capsula" e la contraffazione indiretta del sistema "capsula-macchina" protetto dalle privative. Per quanto concerne i diritti di marchio - e premesso che Société des Produits Nestlé s.a. è titolare di marchi denominativi e figurativi "Nespresso" e che Nespresso Italiana s.p.a. ne è licenziataria esclusiva per l'Italia - le società del gruppo Nestlé hanno sostenuto, da un lato, che l'utilizzo del segno "Èspresso" da parte di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. interferisce con il proprio segno in quanto lo riproduce pressoché integralmente e, dall'altro, che l'uso fatto da Casa del Caffè Vergnano s.p.a. per pubblicizzare le proprie capsule del marchio Nespresso ("*Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso*") travalica i limiti previsti dall'art. 21 c.p.i..

Quanto sopra, sempre secondo la prospettazione delle società del Gruppo Nestlé, oltre ad integrare concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. costituisce anche violazione dell'art. 4 del d. lgs..

Infatti la campagna pubblicitaria delle capsule da caffè di Vergnano - incentrata sulla compatibilità delle capsule Vergano con le macchine da caffè Nespresso - si risolve anche in una indebita comparazione con le capsule da caffè Nestlé: da un lato, infatti, il prodotto Vergnano viene proposto come l'alternativa alle capsule Nespresso ("*L'Alternativa c'È*", accostata alla dicitura "*Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso*") e, dall'altro, la descrizione dei pregi del caffè Vergnano ("*È italiano*", "*È buono*", "*È al supermercato*", "*È sotto casa*", "*È ecocompatibile*") posti sempre in collegamento con la frase "*Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso*", si risolve in una indebita pubblicità comparativa che veicola il messaggio che il prodotto Nespresso non è altrettanto buono, non è italiano, non è facilmente reperibile e non è ecocompatibile.

## II

Casa del Caffè Vergnano s.p.a. si è difesa prospettando in primo luogo la nullità dei brevetti azionati (derivanti da domande divisionali di altre domande divisionali, a loro volta derivanti da altre domande divisionali) e comunque l'assenza di contraffazione.

Per quanto riguarda la contraffazione, la resistente ha sostenuto che: - non vi è prova che le macchine Nespresso attuino gli insegnamenti dei brevetti azionati; - le capsule per il caffè provviste di "collarino" sono note da anni ed in quanto tali non coperte da privativa; - le macchine Nespresso ("*Essenza*", "*Pixie*", "*Citz*" e "*Lattissima*" sono state appositamente studiate e commercializzate da Nestlé per essere usate in ambito personale e domestico: il soggetto che attua il procedimento di estrazione coperto dalle privative Nestlé (utilizzando le macchine Nestlé la cui immissione sul mercato determina inoltre, sempre secondo la prospettazione, l'esaurimento del diritto) è il consumatore privato con la conseguenza che la predisposizione della capsula in sé, quand'anche fosse astrattamente destinata ad un sistema di estrazione coperto da privativa, non costituisce contraffazione ex art. 68, lett. a) c.p.i.; - le capsule Vergano sono destinate ad essere utilizzate anche in macchine diverse da quelle Nestlé.

Per quanto concerne il marchio, Casa del Caffè Vergano s.p.a. ha fatto presente che si tratta di marchi diversi ("*Nespresso*" e "*Èspresso 1882*", entrambi debolissimi nella parte in cui riprendono la parola generica ed evocativa "*espresso*", liberamente utilizzabile e non appropriabile da chiunque, come del resto risulta guardando gli scaffali del caffè in tutti i supermercati) e non confondibili anche in ragione del fatto che il prodotto viene distribuito tramite canali profondamente differenti (grande distribuzione per "*Èspresso 1882*" e Boutique monomarca per "*Nespresso*").

Ha poi contestato che l'uso del marchio "*Nespresso*" nella dicitura "*Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso*" abbia travalicato i limiti di cui all'art. 21 c.p.i., trattandosi di un uso descrittivo, necessario per spiegare al pubblico la destinazione del prodotto e con l'aggiunta della frase "*il marchio non è di proprietà di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. né di aziende ad essa collegate*".

Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ha infine contestato la sussistenza della concorrenza sleale e della indebita pubblicità comparativa lamentate dalle ricorrenti. In particolare, ha fatto presente che la dicitura "*L'alternativa c'È*", non riguarda le capsule Nespresso (che è una realtà di nicchia, commercializzata in negozi monomarca) ma, in generale, il mercato del monodose e significa solo che anche Vergnano vi è entrata.

Anche le diciture "*È italiano*", "*È buono*", "*È al supermercato*", "*È sotto casa*", "*È ecocompatibile*", non costituiscono fattispecie illecite perché, da un lato, è innegabile che le capsule Vergano siano italiane e si trovino sottocasa (vista la distribuzione capillare di questo prodotto) e,

dall'altro, le altre definizioni utilizzate a titolo pubblicitario non hanno intento denigratorio o appropriativo di pregi altrui.

### III

Con ordinanza 13.5.2012 il GD ha ritenuto di non dover affrontare la questione della validità dei brevetti Nestlè sussistendo elementi per escludere evidenza della interferenza tra le privative di NESTEC e la produzione e commercializzazione, da parte di VERGNANO, di capsule per macchine espresso destinate all'uso domestico.

Il GD, dopo aver osservato che era sufficientemente dimostrato che le macchine Nestlè incorporavano gli insegnamenti dei brevetti, ha escluso la contraffazione in quanto (oltre al fatto che nessuna delle privative protegge direttamente la capsula) da un esame sommario dei titoli *"non appare neppure evidente che la forma (non protetta) della capsula sia inerente al contenuto proprio della privativa"*.

Infatti, sia in EP 629 che in EP 236 si afferma che *"Le capsule che possono essere sottoposte ad estrazione con il dispositivo in conformità all'invenzione sono di ogni tipo"* e anche in EP 133 la forma della capsula, purché dotata di *"bordo anulare"*, non sembra decisiva nella attuazione dell'insegnamento brevettato.

Il primo giudice ha altresì escluso la dedotta contraffazione del marchio NESPRESSO (denominazione originale che deriva dalla combinazione della lettera "N" evocativa dell'azienda alla parola "espresso") in quanto il marchio ÈSPRESSO 1882 di VERGNANO è privo di prefissi e, salvo l'enfasi posta da un accento posto sulla prima lettera che non è graficamente comparabile alla forma della lettera N di cui si è detto, riproduce sia graficamente che foneticamente la sola parola ESPRESSO in associazione con un numero (che talvolta ha un impatto visivo veramente poco significativo rispetto alla parola cui è associato) che è a sua volta parte di altro marchio della ricorrente, ossia CAFFÈ VERGNANO 1882".

Per quanto concerne la prospettata violazione dell'art. 21 c.p.i. , il primo giudice ha dato atto che nell'indicare la compatibilità delle proprie capsule con le macchine Nespresso, Vergano *"ha scelto di non riprodurre la versione figurativa del marchio NESPRESSO, di associarlo al segno (r) che ne indica lo "status" di marchio registrato e ha inoltre evidenziato che le due aziende sono tra loro diverse e indipendenti"*, ma ha tuttavia osservato che ciò non evita il rischio di associazione e quindi di agganciamento" Infatti, *"l'informazione più importante che deve essere data al consumatore quanto alla destinazione della capsula, è in definitiva quella che, sorprendentemente, è totalmente assente nella pubblicità e nelle confezioni ideate da VERGNANO"*, con la conseguenza che la pubblicità Vergnano è incompleta, crea un indebito agganciamento con il caffè Nestlè e si appropria degli effetti positivi delle altrui campagne pubblicitarie incentrate essenzialmente sul caffè.

In relazione alle doglianze relative alla violazione delle regole della pubblicità c.d. comparativa e alla concorrenza sleale, il G.D., esclusa la sussistenza di una comparazione esplicita, ha osservato che sia il divieto di agganciarsi parassitariamente all'altrui marchio sia il contenuto della comunicazione VERGNANO sono già stati ritenuti idoneo a integrare una violazione dell'art. 21 c.p.i., sicché non era rilevante verificare, ai fini cautelari, se sussistesse anche una autonoma violazione del decreto in questione.

Ha infine escluso che il contenuto del messaggio pubblicitario della Casa del Caffè Vergnano s.p.a. (*"È italiano", "È buono", "È al supermercato", "È sotto casa", "È ecocompatibile"*) sia oggettivamente screditante per Nespresso dato che i pregi rivendicati del caffè Vergnano non alludono a omologhe e contrapposte caratteristiche negative del prodotto altrui, quanto piuttosto alle qualità del prodotto reclamizzato ritenute, come tali, idonee a renderlo per questo appetibile al consumatore, e non perché privo di caratteristiche negative attribuite al prodotto concorrente.

Il GD ha pertanto inibito a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. di utilizzare il marchio Nespresso per pubblicizzare il caffè in capsule con le modalità di cui doc. n. 15 di parte ricorrente (con conseguente ordine di ritiro dal commercio di tutte le confezioni del prodotto e del materiale pubblicitario riproducenti in marchio Nespresso in modo vietato e fissazione di penale di euro 1.000,00 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza), ha autorizzato la descrizione di tutta la relativa documentazione commerciale, pubblicitaria e contabile ed ha disposto la pubblicazione del provvedimento, mentre ha respinto le domande cautelari formulate dalle società del Gruppo Nestlé relativamente agli altri profili lamentati.

#### IV

Avverso l'ordinanza 13.5.12, Casa del Caffè Vergano e le società del Gruppo Nestlé hanno proposto autonomi reclami, chiedendo - la prima - la revoca delle misure cautelari disposte dal primo giudice, il rigetto delle ulteriori istanze cautelari *ex adverso* formulate, il prolungamento del termine di decorrenza della penale di ulteriori 10 giorni e la riduzione della penale e -la seconda - la conferma delle misure cautelari già concesse e l'emanazione delle ulteriori misure di inibitoria, sequestro, descrizione e ancillari relativamente agli altri profili di illiceità già segnalati.

All'udienza del 15.6.12, i reclami sono stati riuniti e, dopo la discussione, il Collegio si è riservato di decidere.

Il reclamo proposto da Casa del Caffè Vergnano s.p.a. deve essere respinto, come richiesto dalle società Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a.. Premesso che, come è noto, l'art. 21 c.p.i. costituisce una deroga alla facoltà che la legge attribuisce al titolare di fare uso esclusivo del marchio e che, come tale, è una norma di carattere eccezionale soggetta a stretta interpretazione - il comma 1, lettera c) di tale articolo prevede che *"i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del marchio di impresa, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio"*: ciò significa, come ha messo in evidenza la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, che la liceità dell'uso - per esempio da parte del produttore di ricambi o di accessori - del marchio del prodotto a cui tali pezzi sono destinati è subordinata alla doppia condizione che tale utilizzo sia necessario e che avvenga in conformità ai principi della correttezza professionale. Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 marzo 2005 emessa nel procedimento C-228\03, poi, l'uso del marchio altrui può essere ritenuto necessario quando questo uso è in pratica il solo mezzo per fornire una informazione completa e comprensibile sulla compatibilità del prodotto con quello recante detto marchio.

Nel caso di specie, il GD ha ritenuto che l'utilizzo del marchio "Nespresso" per indicare la compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine da caffè delle ricorrenti era necessario ed il Collegio concorda con il primo giudice anche quando rileva che la totale omessa indicazione del nome delle macchine, non solo fornisce una informazione incompleta (e in qualche misura ingannevole per il consumatore posto che, come è pacifico in atti vi sono in commercio, sia pure per uso aziendale, altre macchine "Nespresso" funzionanti con altro tipo di capsule o cialde) ma si traduce in un agganciamento al prodotto Nespresso, così violando anche la regola generale della conformità alla correttezza professionale.

Il riferimento alla compatibilità delle capsule Vergano con le "macchine da caffè Nespresso" , genericamente richiamate e senza ulteriori specificazioni circa la marca delle stesse, infatti, è solo apparentemente rispettoso del disposto dell'art. 21 c.p.i., perché, lasciando "in ombra" l'utensile cui le capsule sono destinate, di fatto si traduce in un richiamo indebito al caffè e al marchio "Nespresso" della concorrente.

L'informazione infatti è - da un lato - parzialmente errata perché troppo generale e - dall'altro - non corretta perché enfatizza eccessivamente il richiamo evocativo al segno "Nespresso": il tutto con effetto di agganciamento e contro ogni regola di correttezza e lealtà commerciale.

Anche le altre doglianze di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. devono essere respinte.

Infatti, non essendo stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza reclamata, il prolungamento del termine di ulteriori 10 giorni per la decorrenza della penale è ormai trascorso e del resto Vergano, per quanto risulta dagli atti, ha provveduto alla modifica della dizione vietata sostituendola con la frase "*Le Capsule sono compatibili con le macchine Espresso 1882 Polti e con le macchine Citiz, Pixie, Essenza e Lattissima ad uso domestico a marchio Nespresso*".

Quanto all'importo della penale fissato dal GD, ritiene il Collegio che lo stesso sia del tutto congruo alla fattispecie concreta in considerazione del fatto che il *claim* illegittimo era apposto non solo sulle confezioni Vergano, ma era usato per una vasta campagna stampa, anche su giornali, sito web e cartellonistica varia di imponenti dimensioni.

#### VI

Anche il reclamo proposto dalle società Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. deve essere respinto per i motivi di seguito esposti.

Per quanto riguarda la prospettata violazione dei brevetti EP '629, EP '236 ed EP '133, le reclamanti lamentano che Vergano pubblicizzi e commercializzi una capsula con collarino avente una conformazione tale da poter essere impiegata nelle macchine da Caffè Nespresso di cui al precedente punto V, attività che costituirebbe contraffazione diretta delle rivendicazioni 13 di EP '629 e 14 di EP '133 e contraffazione indiretta di tutte e tre le privative. Ora, è pacifico in atti che le privative Nestec non riguardano la capsula con collarino in sé (già nota da anni e non protetta in quanto tale da alcuna privativa) ma, rispettivamente, "*l'estrazione di una capsula*", un "*dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula*" e un "*gruppo di infusione di bevande*") e di conseguenza l'attività di Vergano s.p.a. non risulta costituire contraffazione diretta dei titoli qui azionati.

Si deve inoltre escludere che la pubblicizzazione della capsula Vergano costituisca di per sé contraffazione diretta come sostengono Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. se, come nel caso, il prodotto in sé non è contraffattivo e se, come si dirà di seguito, non emergono i presupposti per configurare la contraffazione indiretta.

Prima di esaminare tale questione, il Collegio ritiene opportuno dissipare una certa confusione di concetti giuridici che sono stati cumulativamente proposti alla sua attenzione: "Invenzione di combinazione", "contraffazione indiretta" e "*contributory infringement*" sono infatti nozioni distinte, da tenere accuratamente separate.

Il *contributory infringement* (ossia concausa o induzione alla contraffazione) riguarda il caso in cui un soggetto pone in essere un materiale e consapevole contributo alla realizzazione da parte di un altro di un atto contraffattivo. In sostanza, per adottare una terminologia penalistica, concerne un'ipotesi di concorso di persone nell'illecito.

È quindi evidente che nella fattispecie l'istituto non è configurabile. In primo luogo infatti non vi è contraffazione diretta da parte di alcuno; in secondo luogo, in ogni caso, l'atto contraffattivo sarebbe realizzato da privati consumatori dopo l'acquisto della macchina e quindi potrebbero entrare in gioco anche gli artt. 5 e 68, comma I lett. a, cpi.

Si parla anche di invenzioni di combinazione definibili come quelle che realizzano un risultato nuovo ed originale tramite il coordinamento nuovo ed originale di elementi e mezzi già conosciuti (cioè apportano uno specifico vantaggio che non deriva dalla sommatoria degli effetti già conosciuti) (1) e le parti reclamanti, richiamato tale concetto, sottolineano che "*l'esame dei brevetti di cui è causa conferma con tutta evidenza che la capsula è un*

*elemento essenziale al funzionamento" di EP '629, EP '236 ed EP '133, che "la capsula dotata di bordo di guida a forma di collarino è elemento assolutamente essenziale" e che "in assenza di una capsula munita di collarino, il sistema brevettato non può funzionare".*

Si tratta quindi di valutare se i tre brevetti qui azionati, per funzionare, richiedono una capsula fatta in un certo modo o meglio, se le privative in esame proteggono (indirettamente) una capsula con collarino o bordo di guida fatti in un certo modo.

La risposta, ad avviso del Collegio, è negativa perché dal tenore dei titoli non si ricava che la forma della capsula munita di collarino e le caratteristiche di questo elemento siano decisive ai fini dell'attuazione delle invenzioni protette dai brevetti Nestec: se così fosse, infatti, cioè se i brevetti proteggessero anche una capsula fatta in un certo modo, questa dovrebbe essere compiutamente descritta nei titoli soprattutto (o quanto meno) con riferimento alle sue caratteristiche specifiche (quali, per esempio, tra le altre, l'ampiezza, la configurazione e la dimensione del collarino), strategiche, secondo la tesi, per il funzionamento dei trovati. Ed invece, nelle privative, la capsula munita di collarino non viene mai descritta e le sue peculiarità, rimangono un concetto del tutto indefinito, privo di determinatezza, sia nelle rivendicazioni che nella descrizione (2).

D'altra parte, come documentato da Casa del Caffè Vergnano s.p.a., è stata la stessa Nestec a sostenere, nell'ambito di un recente procedimento all'estero, che la forma delle capsule Nespresso non è tecnicamente necessaria.

Il terzo istituto che viene in considerazione è la cd Contraffazione indiretta (*indirect infringement*).

La contraffazione indiretta, infatti, che non è prevista positivamente nella nostra legge, è stata ricostruita in dottrina ed in giurisprudenza sulla base dell'art. 85 della legge invenzioni prima e dell'art. 124 c.p.i. poi, in quanto da tali norme si ricava che l'esclusiva brevettuale comprende e riserva al titolare della privativa anche la predisposizione e la fornitura dei mezzi che sono univocamente destinati all'attuazione dell'invenzione.

Già sotto il vigore dell'art. 85 cit. (che pure non indicava l'espressione "univocamente" presente invece nell'art. 124), la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che *"costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale la fabbricazione e il commercio di parti della macchina brevettata, anche se non brevettabili o cadute in pubblico dominio, se la fabbricazione e lo smercio sono fatti con riferimento alla macchina brevettata e se dette parti sono destinate univocamente ad essere usate in contraffazione del brevetto"* (così Cass., 1956 n. 3387).

Il punto è ben trattato nell'ordinanza reclamata (3) e argomentato sulla base di una importante sentenza della Corte di Cassazione e sull'opinione di autorevole dottrina che, come è noto, ravvisa l'attività contraffattiva nella vendita di pezzi staccati e di elementi di ricambio in se non coperti da brevetto, ma destinati ad operare all'interno di una struttura brevettata o nell'ambito di un procedimento brevettato.

Tuttavia nella fattispecie, come sopra annotato anche ai fini del tema dell'invenzione di combinazione, la capsula non è assolutamente descritta e determinata nei suoi elementi essenziali (dimensioni, forma) se non nella caratteristica della presenza del collarino (anch'esso, come si è detto, del tutto indeterminato per forma e dimensioni).

In proposito deve essere anche sottolineato che - come puntualmente chiesto e chiarito in sede di discussione orale del 15.6.12 - le caratteristiche delle capsule debbono essere determinate alla stregua dei titoli di proprietà industriale (ossia dei brevetti) che si assumono contraffatti e non delle macchine "Nespresso" che ne sarebbero attuazione (4).

Ora, se la contraffazione (ancorché indiretta) deve essere dimostrata sulla base dei brevetti e non delle macchine, le considerazioni già esposte rendono evidente che la totale indeterminazione delle caratteristiche delle capsule in tutte le privative qui azionate

impedisce di ritenere che le capsule commercializzate da Vergnano siano univocamente dirette a realizzare la contraffazione indiretta di EP 2181629 B1, EP 2103236 B1 ed EP 2205133 B1

riproducendone un elemento - non coperto dai brevetti e che nei brevetti non è adeguatamente descritto e individuato - con cui i vari dispositivi rivendicati sono chiamati ad interagire.

Peraltro - sotto altro profilo - il concetto di "univoca destinazione" non coincide con quello di "prevalente destinazione" e, nel caso, le capsule Vergano, come era già stato dedotto nella prima fase e come ora risulta positivamente dalla nuova informativa della resistente adottata in ottemperanza al provvedimento reclamato, sono destinate anche a macchine da caffè diverse da quelle delle società del Gruppo Nestlé (5).

D'altra parte, poiché come sopra ricordato è del tutto irrilevante ai fini della tutela brevettuale la conformazione delle capsule e delle macchine Nespresso, è altresì irrilevante che la capsula Vergano sia uguale alla capsula Nespresso: è quest'ultima infatti a costituire una variabile indipendente dai brevetti Nestec che, al più, presuppongono l'interazione con qualsiasi capsula dotata di collarino.

Viene quindi a mancare, anche in questa prospettiva, il requisito oggettivo dell'"univoca destinazione".

Per quanto concerne i marchi, Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a. rilevano che Vergano usa il termine "Èspresso" in funzione distintiva (cioè senza "1882" o con questa data scritta piccolissima) e lamentano l'interferenza con il proprio marchio Nespresso.

Come ha esattamente osservato il GD, però, i marchi a confronto sono formati da una parola descrittiva di uso comune (espresso), mentre si diversificano completamente nella parte non descrittiva: di conseguenza, poiché la "È" non è equiparabile alla parte non appropriabile del segno delle reclamanti, cioè la "N" di Nespresso e non costituisce (come quest'ultima lettera) un prefisso della parola espresso si deve escludere ogni possibile rischio di confusione.

D'altra parte, dato che per lo meno in Italia tutti i produttori di caffè fanno largo uso della parola "espresso", quando il consumatore vede le confezioni o la pubblicità di Vergano contrassegnate dalla parola "Èspresso" anche senza "1882" non istituisce un collegamento con il marchio Nespresso ma, genericamente, con un tipo di caffè.

In questa sede, le reclamanti insistono soprattutto sulla fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 20 c.p.i., tuttavia anche questa prospettazione non risulta accoglibile e ciò per la preclusiva considerazione che non può comunque considerarsi effettuato "senza giusto motivo" l'utilizzo del termine Èspresso per commercializzare delle capsule per la preparazione di caffè espresso.

Con riferimento alla pubblicità comparativa e all'art. 2598 c.c., non ritiene il Collegio che i messaggi pubblicitari di Vergano "*L'Alternativa c'È*", "*È italiano*", "*È buono*", "*È al supermercato*", "*È sotto casa*", "*È ecocompatibile*" sia pure considerati con la frase già censurata dal primo giudice "*Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso*" integrino una pubblicità comparativa indebita ai sensi del d. lgs. 2007 n. 145.

Secondo la prospettazione delle reclamanti, nella fattispecie l'identificazione del concorrente con i cui prodotti verrebbe istituita la comparazione sarebbe implicita ma agevole alla luce della notorietà dei messaggi pubblicitari di Nespresso e del link costituito dal richiamo, anche solo in funzione descrittiva, del marchio (con la rivendicazione di compatibilità).

Ora, seppure è vero che l'art. 2, lettera d) del d. lgs. 2007 n. 145 definisce pubblicità comparativa "*qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*", tuttavia sembra al Collegio che Vergano si sia limitata ad esaltare tutta una serie di caratteristiche oggettive o positive del proprio prodotto

in modo persuasivo (ma ciò è insito in ogni forma di pubblicità) che non possono per ciò solo screditare il marchio del concorrente.

Il messaggio comparativo implicito che Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a vorrebbero cogliere nella pubblicità di Vergnano implica una serie troppo articolata di passaggi inespressi e sottintesi per pervenire alla manifestazione di un messaggio atto a denigrare le reclamanti tanto nel contenuto oggettivo quanto in quello soggettivo.

Quanto alla fattispecie di cui alla lettera g) dell'art. 4 del decreto legislativo citato ed alla concorrenza sleale per l'utilizzo della frase "*Le capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso*", il Collegio concorda con il GD quando osserva la suddetta frase è già stata censurata e sanzionata sub art. 21 c.p.i. per violazione del divieto di agganciarsi indebitamente alla notorietà dell'altrui marchio e che di conseguenza, in questa sede cautelare ed ai fini dei provvedimenti richiesti, risulta assorbita la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

## VII

Attesa la reciproca soccombenza, le spese del procedimento devono essere dichiarate integralmente compensate.

### **P.Q.M.**

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza 13.5.12 proposto da Casa del Caffè Vergnano s.p.a.;  
RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza 13.5.12 proposto da Nestec s.a., Nespresso Italiana s.p.a. e Société des Produits Nestlé s.a.;

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso dalla sezione IX civile del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio del 15.6.12.

NOTE:

(1) "Nelle invenzioni di combinazione lo sforzo inventivo consiste nel cogliere in una pluralità di elementi o mezzi diversi, in tutto o in parte già noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo con una combinazione originale, mentre è irrilevante che le idee di base siano già conosciute ove si accerti che la somma di tale idee non è alla portata di qualsiasi tecnico" (Così Cass. 30.7.2010 n. 17907; cfr anche App. Milano 17.9.2005).

(2) Nella descrizione di EP '629 si legge infatti che "la presente invenzione si riferisce ad un procedimento di estrazione di una capsula in un dispositivo di estrazione secondo la rivendicazione 1. L'invenzione riguarda altresì l'utilizzo di una capsula secondo la rivendicazione 13....Le capsule che possono essere sottoposte ad estrazione con il dispositivo in conformità dell'invenzione sono di ogni tipo...". Nella rivendicazione 1, si fa riferimento alla "capsula comprendendo un bordo di guida sotto forma di collarino" e la rivendicazione 13 si riferisce all'utilizzo di una capsula comprendente "un bordo di guida sotto forma di collarino", capsula e collarino ancora una volta non meglio precisati e senza indicazione di qualunque caratteristica. Anche nella descrizione di EP '236 si legge che "le capsule che possono essere sottoposte ad estrazione con il dispositivo in conformità dell'invenzione sono di ogni tipo.... In un modo preferito, la capsula è asimmetrica e comprende un bordo di guida" non ulteriormente specificato, così come capsula e bordo di guida non sono descritti nella rivendicazione 1 ed in quelle successive. Analogamente, anche il funzionamento di EP '133 concerne una "capsula di ingredienti avente un bordo anulare", senza ulteriori dettagli.

(3) Cfr. pag. 8 Ordinanza reclamata: "Come è noto la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, nel tempo, concetti di contraffazione più sofisticati rispetto al concetto-base di "contraffazione letterale" essendo sorta in concreto l'esigenza di assicurare al titolare del

brevetto una effettiva protezione rispetto alle forme di appropriazione diverse dalla pedissequa e appunto "letterale" riproduzione delle soluzioni tecniche protette. Sono stati così enucleati i concetti di contraffazione "per equivalenti" e di contraffazione "indiretta" che è quello che qui rileva. E' stato in proposito affermato che "costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di questo macchinario. Con la precisazione che ... per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato" (così Cass. Sez. I, 19 ottobre 2006, n.22495). Quindi compie atti di contraffazione anche chi si limita a produrre un solo componente di un più complesso dispositivo brevettato a condizione, però, che ne risulti inequivoca la destinazione (nel senso che il suo impiego coincida necessariamente con l'infrazione della privativa) così che per aversi contraffazione indiretta è necessario che la riproduzione cada sugli elementi che realizzano l'insegnamento brevettato. Non sembra però potersi ulteriormente ampliare il concetto di contraffazione indiretta perché altrimenti si giungerebbe alla conseguenza (paradossale) di ritenere in contraffazione anche il produttore e fornitore di elementi assolutamente banali di comune utilizzo (quali le viti o altre comunissime componenti meccaniche) attribuendo così al brevetto una portata ben più ampia di quella che è ricavabile dal suo contenuto (si richiamano in proposito le regole interpretative di cui all'art. 52 c.p.i. oltre che il protocollo interpretativo dell'art. 68 C.B.E. secondo cui la protezione conferita da un brevetto europeo non dovrebbe essere definita in base al (mero) significato letterale delle parole usate nelle rivendicazioni, descrizione e disegni, ma neppure dovrebbe essere interpretato nel senso che le rivendicazioni rappresentano delle (mere) linee guida, perché questo porterebbe ad estendere la portata della protezione anche ad aspetti non realmente contemplati dal titolare del brevetto)."

(4) La corrispondenza delle macchine Nespresso ai brevetti oggetto di causa è contestata, peraltro genericamente ex art. 115 c.p.c. da Vergano s.p.a.).

(5) In particolare risulta che le capsule Vergnano sono utilizzabili anche sulle macchine Polti.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GIU. 2012.

*Tribunale Torino Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 15 giugno 2012,*

**Tribunale di Torino**  
**Sezione Specializzata in materia di proprietà**  
**industriale e intellettuale**

ordinanza 13.5.2012, Giudice Contini;  
Nestec s.a., Société des produits Nestlé s.a. e Nespresso Italiana  
s.p.a./ Casa del Caffè Vergnano s.p.a.

PER LA PARTE RICORRENTE

1) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. qualsivoglia attività di produzione e commercializzazione e promozione, in qualsiasi ambito e con qualsivoglia modalità, delle capsule da caffè contraddistinte da segni distintivi "ESPRESSO" ovvero ESPRESSO 1882 o comunque denominate, costituenti contraffazione delle frazioni italiane del brevetto ..., del brevetto ... e del brevetto ... di titolarità di NESTEC s.a.;

2) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ogni ulteriore uso dei segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO 1882 per contraddistinguere i prodotti della classe 30 ovvero prodotti affini, costituente contraffazione del marchi CTM n. 2793792, IR n.508100; IR n. 1054554 di titolarità di Société des Produits Nestlé s.a. ovvero di segni con essi confondibili;

3) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ogni ulteriore uso del marchio NESPRESSO nell'ambito della pubblicizzazione dei propri prodotti nonché sulle confezioni dei medesimi, costituente contraffazione dei marchi CTM n.2793792; IR n.508100; IR n. 1054554 di Société des Produits Nestlé s.a. nonché atto di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598 n.2 e 3:

4) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ogni ulteriore messaggio promozionale e/o campagna pubblicitaria che costituisca illecita appropriazione di pregi dei prodotti delle ricorrenti (art. 2598 n.2 c.c.) ovvero illecita comparazione tra i propri prodotti e le capsule da caffè NESPRESSO (Art. 4 D.lgs. 145/2007) e, in ogni caso, ogni forma di concorrenza sleale parassitaria come descritta in narrativa;

5) disporre per tutti i titoli di cui sopra, il sequestro delle capsule da caffè e le loro confezioni contraddistinte dai segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO - 1882 o comunque denominate, nonché dei dépliant, brochures, cataloghi e del materiale pubblicitario ad essi relativi, rinvenuti presso la sede di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. in Santena (Torino) e presso i suoi magazzini, depositi, unità locali, pertinenze ovvero altre sedi o filiali, nonché presso qualunque soggetto terzo a qualsiasi titolo coinvolto nella distribuzione e(o) commercializzazione delle capsule de quo;

6) autorizzare le ricorrenti ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistita dai propri legali e/o tecnici di fiducia;

7) disporre l'acquisizione e/o il sequestro oppure, in subordine, la descrizione, di tutti gli elementi di prova (quali in via esemplificativa, fatture, belle dei consegna, contratti o lettere di offerta commerciale, o altro materiale contabile, nonché i dati immagazzinati negli archivi computerizzati) relativi ai sopra indicati prodotti rinvenibili presso la resistente e presso

qualunque terzo;

8) ordinare alla resistente il ritiro dal commercio di tutte le confezioni e/o gli esemplari di capsule di cui è causa in violazione dei diritti esclusivi delle ricorrenti, per tutti i motivi esposti in narrativa;

9) ordinare alla resistente, ai sensi degli articoli 121 bis C.P.I., di fornire tutti gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione (incluse le importazioni o eventuali esportazioni all'estero) capsule da caffè contraddistinte dai segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO - 1881, o comunque denominate che costituiscono violazione dei diritti di esclusiva delle ricorrenti, anche a mezzo di interrogatorio del legale rappresentante di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. al fine di ottenere le informazioni relative all'esatta identificazione dei prodotti in contraffazione, alle quantità importate in Italia e commercializzate dalla resistente in Italia e all'estero, nonché sui soggetti coinvolti nelle attività contraffattorie;

10) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, con un rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, su due quotidiani a tiratura nazionale e su quattro riviste di settore a cura delle esponenti e a spese della resistente, da rimborsarsi dietro presentazione di semplice fattura;

11) disporre altresì la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, sulla homepage del sito [www.caffevergnano.com](http://www.caffevergnano.com) per tre mesi consecutivi, a cura e spese della resistente;

12) fissare a carico della resistente, una somma dovuta a titolo di penale, che si indica in misura non inferiore ad euro 1.000 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emanando provvedimento, ovvero nelle diverse maggiori o minori somme che codesto Giudice riterrà di giustizia;

15) condannare le resistente a rifondere le spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrente, incluse le spese generali.

PER LA PARTE RESISTENTE

La parte resistente chiede l'integrale rigetto delle domande cautelari avversarie;

in ogni caso :

che le ricorrenti vengano condannate a rifondere alla resistente spese, diritti e onorari della presente causa.

## **FATTO**

### **BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO**

NESTEC S.A., Société des Produits Nestlé S.A. e NESPRESSO ITALIANA s.p.a., con ricorso depositato il 3 febbraio 2012 hanno assunto, nei confronti di CASA DEL CAFFÈ VERGNANO s.p.a. le richieste cautelari indicate in epigrafe.

Lamentano infatti la violazione, da parte della società resistente, dei diritti di privativa sui brevetti EP '629 (avente ad oggetto : "l'estrazione di una capsula"), EP '236 (avente ad oggetto : "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula") e EP '133 (avente ad oggetto : "gruppo infusione di bevande") e sui marchi internazionali e comunitari denominativi e figurativi NESPRESSO.

La contraffazione dei brevetti e l'abusiva riproduzione del marchio sarebbero da ricondurre alla commercializzazione, da parte di CASA DEL CAFFÈ VERGNANO, di capsule da caffè contraddistinte dal segno ÈSPRESSO.

Infatti i brevetti azionati presuppongono tutti l'utilizzo di una capsula (contenente il caffè da estrarre mediante il procedimento brevettato) dotata di una particolare conformazione, dovendo essere necessariamente dotata di un "bordo di guida sotto forma di un collarino" che ne consente l'inserimento nei dispositivi brevettati.

La resistente aveva messo in commercio una capsula dotata di tutte le caratteristiche necessarie per essere compatibile con i sistemi di estrazione del caffè brevettati da NESPRESSO rivendicandone in modo specifico l'intercambiabilità con le capsule prodotte (per i propri sistemi) da NESPRESSO.

Tale compatibilità costituiva, secondo quanto prospettato dalle ricorrenti, un'ipotesi di contraffazione diretta della capsula (con riferimento alle rivendicazioni del brevetto EP' 629 e EP '133 e in ogni caso una forma di "contributory infringement" in quanto inequivocabilmente e consapevolmente destinata ad essere inserita e impiegata nel sistema di estrazione e di combinazione capsula/macchina protetto dalle privative NESTEC.

Ciò avveniva insieme alla contraffazione del marchio forte e rinomato NESPRESSO riprodotto pressoché interamente dal segno ÈSPRESSO accompagnata anche da un uso illecito del marchio altrui, perché esorbitante i limiti di cui all'art. 21 lettera c) c.p.i..

Infatti la parte resistente nell'indicare l'impiego delle capsule di sua produzione aveva travalicato i limiti imposti dalla norma e si era così agganciata e parassitariamente alla notorietà dell'altrui marchio e alle sue importate e notissime campagne pubblicitarie.

Infatti alcuna menzione era stata fatta della denominazione, protetta da specifico marchio, delle macchine NESPRESSO nelle quali potevano essere impiegate le capsule.

Infine le ricorrenti lamentano l'attività concorrenzialmente scorretta posta in essere dalla resistente con una campagna promozionale fondata sulla appropriazione di pregi oltre che sulla illecita comparazione di prodotti, secondo la previsione dell'art. 4 D.lgs. n.145/2007 e con profili anche screditanti del prodotto NESPRESSO.

Con provvedimento del 10 febbraio 2012 è stata fissata udienza di comparizione al 8 marzo. CASA DEL CAFFÈ VERGNANO si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso cautelare, del quale difendevano a suo avviso tutti i presupposti.

Non sussisteva il pericolo nel ritardo, dato che la campagna pubblicitaria e commerciale della resistente era in corso da oltre 9 mesi; i brevetti azionati erano nulli e oggetto di svariate opposizioni davanti alle diverse divisioni EPO (essenzialmente perché tutti derivanti da domande divisionali di domande divisionali di originarie domande di brevetto); la capsula in concreto commercializzata da VERGNANO non era protetta da alcun brevetto ed essa, nella forma oggetto di controversia (ossia provvista di bordo di guida sotto forma di collarino) era nota da tempo (quantomeno dal 1992).

Riteneva inoltre la parte resistente che non potesse configurarsi alcuna ipotesi di contraffazione in quanto le capsule oggetto di controversia erano destinate ad essere impiegate (anche) in macchine per l'estrazione del caffè prodotte dalle ricorrenti che non era provato che incorporassero effettivamente le privative azionate e, comunque, erano destinate all'uso privato rispetto al quale le titolari del brevetto avevano ormai esaurito, con la vendita, ogni possibilità di contestare l'uso in contraffazione, essendo l'utente finale colui che pone attua il procedimento di estrazione usando le capsule acquistate presso VERGNANO..

Era stata del resto la stessa ricorrente a decidere, con precisa scelta commerciale, di differenziare il settore delle macchine per caffè destinato ai privati da quelle destinate a utenti "commerciali" come ad esempio le aziende e solo le prime erano destinate a funzionare con le capsule, mentre per le seconde era possibile solo l'impiego delle "cialde".

Neppure vi era una univoca destinazione delle capsule ad essere impiegate nelle sole macchine NESPRESSO, essendo esse compatibili con le macchine prodotte da altra azienda, la POLTI.

Il Giudice, dopo un breve rinvio per verificare la possibilità di un accordo transattivo, si è riservato di decidere all'udienza del 20 aprile 2012.

## **DIRITTO**

### **IN DIRITTO**

In via preliminare la parte resistente ha eccepito il difetto del pericolo nel ritardo in quanto nel complesso l'azione cautelare di NESTEC, NESTLE' e NESPRESSO ITALIANA è finalizzata a inibire a VERGNANO la prosecuzione di una attività di produzione e vendita (di caffè in capsule per macchine espresso) nota alla controparte, per effetto degli investimenti pubblicitari della resistente, da almeno 9 mesi.

Si tratta di eccezione non fondata.

Il dato "cronologico" della presentazione dell'istanza cautelare rispetto al compimento degli atti di contraffazione (in questo caso di brevetto e marchio) è uno degli elementi che devono essere presi in esame per vagliare la sussistenza di questo indispensabile requisito dell'azione cautelare che, intanto esiste in quanto vi sia il concreto rischio di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili per effetto dell'azione illecita che, con la tutela anticipata, si vuole impedire.

Il lasso di tempo trascorso tra la condotta che si asserisce lesiva e l'azione cautelare può in taluni casi rendere evidente l'insussistenza di questo rischio, ad esempio quando l'azione dannosa abbia cessato ogni effetto e si palesi inutile la tutela anticipatoria.

Il tempo impiegato dalla parte ricorrente per valutare con adeguata ponderazione se, e in che termini, esercitare l'azione cautelare, non può invece costituire di per sé motivo di impedimento all'esercizio di tale azione (si deve del resto considerare le responsabilità in cui potrebbe incorrere la parte che abbia agito senza la dovuta prudenza, secondo quanto previsto dall'art. 96 II comma c.p.c.).

Nel caso in esame il fatto che, tra l'azione asseritamente illecita e la reazione "cautelare" siano trascorsi nove mesi non elide la ricorrenza del pericolo nel ritardo, in quanto l'azione di cui si chiede l'inibitoria è pacificamente ancora in corso ed essa, secondo la prospettazione della parte ricorrente, è tutt'ora idonea a ledere gravemente i diritti delle titolari delle privative azionate.

Il tempo di reazione della parte ricorrente non appare, da solo considerato, irragionevolmente lungo, rispetto alla complessità e importanza economica dei contrapposti interessi.

Sulla contraffazione dei brevetti EP '629 (avente ad oggetto : "l'estrazione di una capsula"), EP '236 (avente ad oggetto : "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula") e EP '133 (avente ad oggetto : "gruppo infusione di bevande").

Tutti questi brevetti sono di titolarità di NESTEC (v. le relative traduzioni in italiano, prodotte quali documenti 2, 4 e 6 di p. ricorrente) e sono stati tutti oggetto di opposizione presso l'EPO avanti al quale è attualmente pendente l'opposizione al brevetto EP '133 (si veda in proposito il parere ing. RONDANO, prodotto dalla parte resistente oltre le produzioni effettuate all'udienza del 20 aprile 2012).

La parte resistente ha eccepito la nullità di tutte le privative in quanto carenti di novità (essendo tutte derivate da domande divisionali di pregresse domande divisionali), di altezza inventiva e comunque di sufficiente descrizione, per i motivi che risultano dal parere tecnico prodotto quale doc. 9 (a firma dell'ing. D.R.).

Si ritiene tuttavia che ai fini della decisione delle domande cautelari qui proposte la questione della validità/invalidità dei brevetti di NESTEC possa non essere direttamente affrontata, sussistendo altri argomenti che consentono di affermare, quantomeno ad un esame sommario degli atti che non vi è evidenza della interferenza tra le privative di NESTEC e la produzione e commercializzazione, da parte di VERGNANO di caffè per macchine espresso destinate all'uso domestico.

Come accennato è del tutto pacifico che VERGNANO s.p.a. produce e commercializza caffè in capsule aventi una conformazione tale da poter essere impiegate nelle macchine per la produzione domestica del caffè "espresso" prodotte da NESPRESSO e denominate "CITIZ", "ESSENZA", "PIXIE" e "LATTISSIMA".

E' innanzitutto contestato dalla parte resistente che tali macchine incorporino tutti i dispositivi brevettati ma la circostanza appare sufficientemente dimostrata dalle considerazioni svolte nel parere tecnico della parte resistente secondo cui "... la capsula è così conformata proprio per essere univocamente compatibile con i modelli di macchine Nespresso Essenza, Citiz, Pixie e Lattissima che lo scrivente ha avuto modo di esaminare" (v. parere ing. Maurizio Giuli, prodotto quale doc. 17).

Queste macchine sono dunque strutturate in modo tale da poter estrarre caffè (o altra bevanda solubile, come risulta da EP '133) che sia contenuto in una capsula "di corpo tronco - conico sagomato a tazza, alla base del quale si estende un bordo sotto forma di collarino. Il corpo a tazza è chiuso da una parete a membrana recante una serie di impronte distribuite a raggiera", secondo la descrizione del consulente di p. ricorrente (pag. 11).

Il bordo di essa realizza una sorta di "di guida" che ne consente il corretto posizionamento nella macchina del caffè ovvero entro i dispositivi di estrazione di cui le macchine NESPRESSO sono dotate (così ing. Giuli, stessa pagina).

Secondo la prospettazione tecnica della parte ricorrente l'interferenza tra brevetti e capsula sarebbe evidente in quanto "la presenza del bordo di guida sotto forma di collarino ... determina in primo luogo un corretto posizionamento nell'alloggiamento che riceve la capsula. Infatti essa scivola per gravità attraverso i mezzi di guida e si colloca inclinata pronta per essere racchiusa entro il dispositivo" .

Vi sarebbe, in ogni caso, quantomeno un "contributory infringement" in quanto "tale capsula risulta univocamente destinata al procedimento (brevetto EP '629), al sistema di estrazione (brevetto EP'236) e alla combinazione di capsula e di macchina per bevande (brevetto EP '133) protetti con le privative NESTEC" (così ing. Giuli, pag. 13).

Si deve però osservare che nessuno dei brevetti protegge la capsula in sé e che, come eccepiuto dalla parte convenuta, tale elemento è da tempo presente sul mercato e non è attualmente protetta da alcun tipo di privativa (v. anche doc. 7 di parte resistente).

Esaminati sommariamente i documenti brevettuali non appare neppure evidente che la forma (non protetta) della capsula sia inerente al contenuto proprio della privativa.

Conforta tale interpretazione dei brevetti il fatto, incontestato, che le capsule di cui si discute siano compatibili oltre che con le macchine NESPRESSO anche con macchine dello stesso tipo prodotte da altri (e precisamente da POLTI, come risulta dal doc. 12 di p. resistente).

EP '629 avente per titolo "estrazione di una capsula" si propone di risolvere il problema tecnico del mettere a disposizione del consumatore un "sistema di estrazione che sia di concezione più semplice, meno costoso e meccanicamente affidabile" rispetto a simili dispositivi presenti in macchine molto più sofisticate e costose e, per questo, non realisticamente disponibili per un mercato diverso da quello degli operatori professionali (bar e locali pubblici).

Infatti pare costituire fatto assodato che il posizionamento corretto della capsula in un sistema di estrazione della bevanda in essa contenuta sia un elemento decisivo per la qualità

della bevanda stessa e che quindi, il problema tecnico da risolvere sia (tra gli altri) quello di prevedere un sistema adeguatamente preciso di posizionamento di questo elemento che sia al contempo facile da usare e non particolarmente complesso e costoso da produrre.

EP '236 avente per titolo "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula" si propone di realizzare un "dispositivo di estrazione che faciliti l'inserimento ed il posizionamento della capsula nel dispositivo ma che sia allo stesso tempo facile e poco costoso" e di risolvere il problema tecnico del "posizionamento della capsula nel dispositivo e la chiusura di quest'ultimo attorno alla capsula per effettuare l'estrazione".

Anche in questo caso si sottolinea il fatto che un "cattivo posizionamento può danneggiare la capsula e quindi pregiudicare le condizioni di estrazione".

Sembra potersi affermare, in relazione a tali privative, la sostanziale indifferenza della forma della capsula rispetto all'insegnamento brevettato, anche perché in entrambi i documenti si afferma che : "Le capsule che possono essere sottoposte ad estrazione con il dispositivo in conformità all'invenzione sono di ogni tipo".

EP '133 avente per titolo "Gruppo infusione di bevande" si riferisce a un gruppo di infusione di bevande facenti uso di capsule contenenti un ingrediente alimentare per la preparazione di bevande, di semplice concezione e di basso costo rispetto ai gruppi di infusione esistenti. Anche in questo documento brevettuale si sottolinea la necessità di garantire un corretto posizionamento della capsula "in modo tale che il dispositivo si chiuda correttamente attorno a quest'ultima e si ottenga così una buona tenuta per garantire buone condizioni di estrazione".

Queste finalità sono risolte dall'invenzione come definita dalla rivendicazione 1 che descrive "una combinazione di una capsula di ingredienti avente un bordo anulare e una macchina per bevande avente un involucro più esterno e un gruppo di infusione che comprende un primo gruppo cooperante per trattenere la capsula e un secondo gruppo per iniettare acqua, ciascun gruppo, delimitando parte di una camera di infusione per contenere la capsula ..." (v. doc. 6).

Anche in questo caso la forma della capsula, purché dotata di "bordo anulare", non sembra decisiva nella attuazione dell'insegnamento brevettato.

Come è noto la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, nel tempo, concetti di contraffazione più sofisticati rispetto al concetto-base di "contraffazione letterale" essendo sorta in concreto l'esigenza di assicurare al titolare del brevetto una effettiva protezione rispetto alle forme di appropriazione diverse dalla pedissequa e appunto "letterale" riproduzione delle soluzioni tecniche protette.

Sono stati così enucleati i concetti di contraffazione "per equivalenti" e di contraffazione "indiretta" che è quello che qui rileva.

E' stato in proposito affermato che "costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di questo macchinario. Con la precisazione che ... per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato" (così Cass. Sez. I, 19 ottobre 2006, n.22495).

Quindi compie atti di contraffazione anche chi si limita a produrre un solo componente di un più complesso dispositivo brevettato a condizione, però, che ne risulti inequivoca la destinazione (nel senso che il suo impiego coincida necessariamente con l'infrazione della privativa) così che per aversi contraffazione indiretta è necessario che la riproduzione cada sugli elementi che realizzano l'insegnamento brevettato.

Non sembra però potersi ulteriormente ampliare il concetto di contraffazione indiretta perché altrimenti si giungerebbe alla conseguenza (paradossale) di ritenere in contraffazione anche il produttore e fornitore di elementi assolutamente banali di comune utilizzo (quali le viti o altre comunissime componenti meccaniche) attribuendo così al brevetto una portata ben più ampia di quella che è ricavabile dal suo contenuto (si richiamano in proposito le regole interpretative di cui all'art. 52 c.p.i. oltre che il protocollo interpretativo dell'art. 68 C.B.E. secondo cui la protezione conferita da un brevetto europeo non dovrebbe essere definita in base al (mero) significato letterale delle parole usate nelle rivendicazioni, descrizione e disegni, ma neppure dovrebbe essere interpretato nel senso che le rivendicazioni rappresentano delle (mere) linee guida, perché questo porterebbe ad estendere la portata della protezione anche ad aspetti non realmente contemplati dal titolare del brevetto). Nel caso in esame, per le ragioni che si sono fin qui esposte, non risulta evidente che la forma della capsula costituisca oggetto dei brevetti azionati dalle ricorrenti, sia perché non protetta in sé sia perché non sembra essere uno degli elementi su cui si è estrinsecata l'attività inventiva meritevole di protezione.

In definitiva la capsula menzionata nei brevetti NESTEC sembra consentire l'attuazione dei vari insegnamenti in essi contenuti solo in quanto è idonea ad essere validamente inserita e accoppiata ai dispositivi di estrazione e infusione (questi sì brevettati) senza però che risulti protetta o decisiva, di per sé, la forma della capsula munita di collarino.

Pertanto la riproduzione da parte di terzi di capsule che abbiano una forma compatibile con questo sistema di aggancio non sembra costituire violazione del brevetto, in quanto la riproduzione ricade su un elemento la cui esistenza pur contemplata per il funzionamento del macchinario (dato che del tutto ovviamente per far funzionare una macchina per caffè espresso a capsule occorre avere anche le capsule, oltre che la macchina) non risulta essere in sé espressione della valenza inventiva dei brevetti azionati cui appare del tutto estranea. A queste considerazioni si deve aggiungere che, come eccepito dalla parte convenuta, con la riproduzione della capsula contenente il caffè la convenuta non agevola o rende possibile l'assemblaggio o l'immissione in commercio delle macchine da caffè che contengono i dispositivi brevettati, né a consentirne, comunque, la fruizione in ambito commerciale. Infatti le macchine vengono prodotte prescindendo dalle capsule (quindi VERGNANO non produce alcun "pezzo" di tali macchine destinato al mercato di coloro che le producono e commerciano) ma produce un tipo di caffè disponibile in capsule con esse compatibili. Le capsule sono inoltre destinate ad essere acquistate dai privati che siano in possesso di macchine NESPRESSO in un momento in cui si è prodotto, per questo segmento della "catena commerciale", l'esaurimento dei diritti di brevetto di NESTEC secondo quanto stabilito dall'art. 68 comma 1 lettera a) c.p.i..

Per tali ragioni non si può affermare, ad un esame sommario degli atti proprio della presente fase, la configurabilità di atti di contraffazione brevettuale da parte di VERGNANO con la commercializzazione delle capsule compatibili, tra le altre, con le macchine per la produzione domestica di caffè espresso denominate CITIZ", "ESSENZA", "PIXIE" e "LATTISSIMA".

La contraffazione del marchio NESPRESSO

VERGNANO ha registrato il marchio ÈSPRESSO - 1882 che viene in concreto usato per contraddistinguere il prodotto oggetto di controversia (v. documento 8 di p. resistente).

Le ricorrenti lamentano la contraffazione, in tal modo, del marchio NESPRESSO da loro registrato sia in forma denominativa che figurativa (come da documenti 7 e 8 di p. ricorrente) in quanto il marchio della resistente riproduce quasi interamente la componente denominativa del marchio anteriore e rinomato delle ricorrenti ed esso viene associato alla stessa tipologia di prodotto, sicché ci si troverebbe di fronte a marchi identici per prodotti

identici, con tutte le conseguenze in punto presunzione pressoché "assoluta" di confusione, come stabilito dall'art. 20 c.p.i..

La parola "espresso", che nel linguaggio comune viene usata per designare la bevanda - caffè realizzata con il particolare metodo delle apposite macchine fino a poco tempo fa in dotazione solo ai bar, viene usata da entrambe per contraddistinguere esattamente questo prodotto, trattandosi del caffè già confezionato in apposite capsule idonee a ad essere impiegate nelle apposite macchine che, pur pensate per un uso domestico, promettono le stesse "prestazioni" in termini di gusto e qualità della stessa bevanda preparata con le macchine in dotazione dei bar.

Sussiste per entrambe, perciò, il divieto di appropriarsi di questo termine (in sé considerato) fissato dall'art. 13 c.p.i. a mente del quale : "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio".

Nonostante questo non vi sono dubbi sulla validità del marchio NESPRESSO, perché si tratta di denominazione originale che deriva dalla combinazione della parola "espresso" con l'aggiunta della N iniziale.

Il risultato di questa composizione è un termine sufficientemente nuovo e astratto, grazie all'esplicito richiamo che in tal modo viene operato al nome della "capogruppo" NESTLE' del quale condivide le lettere NES e dal quale trae, per questo, la capacità di evocare insieme l'azienda e il prodotto cui è associato.

Nella versione figurativa questo effetto viene ulteriormente enfatizzato attraverso la particolare configurazione grafica data alla lettera N (quale risulta dal doc. 8) che conferisce particolare evidenza al nucleo distintivo delle prime tre lettere del marchio NES, creando una sorta di legame tra esse con l'allungamento grafico della lettera N fino a toccare la lettera S che ingloba simbolicamente la lettera E.

Se dunque è questa l'area concettuale forte e perciò tutelabile del marchio NESPRESSO, per aversi contraffazione non è sufficiente la (sola) riproduzione della parte non appropriabile e non distintiva di esso (cioè il termine espresso) dovendo la riproduzione cadere sul particolare prefisso dotato di potere individualizzante, tale da far scattare nella percezione del consumatore una immediata associazione tra prodotto e azienda (tali rilievi sembrano confermati dalle decisioni favorevoli prodotte dalle ricorrenti in altrettante cause per contraffazione di marchio, tutte caratterizzate dall'aggiunta di prefissi alla parola ESPRESSO). Diversa è però la situazione nel caso in esame.

Infatti il marchio ÈSPRESSO 1882 di VERGNANO è privo di prefissi e, salvo l'enfasi posta da un accento posto sulla prima lettera che non è graficamente comparabile alla forma della lettera N di cui si è detto, riproduce sia graficamente che foneticamente la sola parola ESPRESSO in associazione con un numero (che talvolta ha un impatto visivo veramente poco significativo rispetto alla parola cui è associato) che è a sua volta parte di altro marchio della ricorrente, ossia CAFFE' VERGNANO 1882.

Per queste ragioni il marchio ÈSPRESSO 1882 di VERGNANO non può ritenersi in contraffazione del marchio NESPRESSO.

La questione dell'uso illecito dell'altrui marchio ex art. 21 lettera c) c.p.i..

La parte ricorrente lamenta il superamento, da parte di VERGNANO, dei limiti dell'uso lecito del marchio altrui.

Si tratta di censura fondata.

L' uso del marchio Nespresso@ sulle confezioni delle capsule e nella comunicazione pubblicitaria, ha assunto le caratteristiche che risultano dai documenti 13 e 14 (e altri) prodotti dalla parte ricorrente.

VERGNANO, nel descrivere le caratteristiche del prodotto ha scelto di dare risalto al fatto che si tratta di bevanda racchiusa in capsule "compatibili con le macchine da caffè Nespresso®" i cui pregi vengono sintetizzati negli slogan : "E' italiano"; "E' sotto casa"; "E' ecocompatibile". L'indicazione di compatibilità è sempre accompagnata dal disclaimer : "il marchio non è di proprietà di Caffè Vergnano s.p.a. né di aziende ad esso collegate".

Come è noto, in base al disposto dell'art. 21 c.p.i. "limitazioni del diritto di marchio", il titolare della privativa non può vietare a terzi l'uso del marchio se esso è (tra l'altro) necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare di accessori o pezzi di ricambio.

Per l'uso lecito del marchio altrui è dunque necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti idonei a evitare che si verifichi sia un rischio di confusione sia quello della semplice associazione tra segni (v. Cass. Sez. I, 30 luglio 2009, n.17734).

Nel caso in esame VERGNANO ha scelto di non riprodurre la versione figurativa del marchio NESPRESSO, di associarlo al segno (omissis) che ne indica lo "status" di marchio registrato e ha inoltre evidenziato che le due aziende sono tra loro diverse e indipendenti.

In questo modo viene evitato il rischio di confusione tra segni, in quanto indubbiamente VERGNANO ha fatto quanto in suo potere per informare il consumatore del fatto che il suo prodotto non proviene dall'azienda NESPRESSO (e quindi dal gruppo NESTLE' che ne è notoriamente il proprietario) né l'azienda produttrice è ad essa collegata.

Non viene però evitato il rischio di associazione e quindi di agganciamento.

Come osservato in precedenza il prodotto VERGNANO consiste in una capsula che contiene caffè, che può essere utilizzata anche con macchine per la produzione "casalinga" di espresso prodotte da NESPRESSO e incorporanti dispositivi brevettati da NESTEC.

Non è stato chiarito in causa se tutte le macchine appartenenti a questo segmento di mercato prodotte da NESPRESSO possano essere usate con capsule aventi le caratteristiche che la capsula VERGNANO possiede (né cioè è ricavabile dalla campagna pubblicitaria della convenuta che non indica la compatibilità con tutte le macchine del gruppo ricorrente) ma è certo che lo sono alcune di esse, che vengono commercializzate con una specifica denominazione commerciale, che ne individua il modello (si tratta delle precedentemente citate "CITIZ", "ESSENZA", "PIXIE" e "LATTISSIMA").

L'informazione più importante che deve essere data al consumatore quanto alla destinazione della capsula, è in definitiva quella che, sorprendentemente, è totalmente assente nella pubblicità e nelle confezioni ideate da VERGNANO.

Allora si può affermare che VERGNANO nonostante sia in sé corretta l'indicazione della compatibilità del suo prodotto con macchine di produzione NESPRESSO, essa è tuttavia incompleta in quanto riduce le indicazioni di destinazione del prodotto al solo marchio della controparte che non è da solo idoneo a precisare davvero quale sia la concreta utilizzabilità della capsula.

L'omessa indicazione del nome commerciale delle macchine da caffè prodotte dalla parte ricorrente fa sì che l'indicazione del solo marchio del produttore, ossia Nespresso, che è anche il marchio del caffè in capsule, dimostra che a tale segno si attribuisce valenza distintiva e non meramente descrittiva.

Così utilizzato infatti, stante l'incompletezza dell'informazione, il marchio Nespresso non serve a indicare la precisa destinazione delle capsule commercializzate dalla parte resistente. E' però notorio che il gruppo NESTLE' con il marchio NESPRESSO commercializza oltre alle macchine per la produzione domestica di caffè "espresso" anche la stessa bevanda in apposite capsule che sono disponibili attraverso speciali canali commerciali (i negozi monomarca NESPRESSO) VERGNANO, con la descritta campagna di comunicazione e attraverso le confezioni del prodotto esposte per la vendita, crea e si avvantaggia di un

indebito agganciamento tra il prodotto della convenuta e il più celebre prodotto della parte ricorrente sostenuto da importanti e notissime campagne pubblicitarie.

In tal modo la parte resistente si appropria degli effetti positivi degli altrui investimenti pubblicitarie, essenzialmente centrate sulla bevanda caffè (più che sulle caratteristiche delle macchine destinate alla sua estrazione dalle capsule).

La violazione delle regole sulla pubblicità c.d. comparativa e la concorrenza sleale ex art. 2598, n.2 c.c.

La parte ricorrente lamenta inoltre che VERGNANO si sarebbe comportata slealmente (ex art. 2598, n.2 c.c.) e avrebbe anche attuato una pubblicità comparativa in violazione dei principi dettati in materia dall'art. 4 Decreto Legislativo, n.145/2007.

Con riferimento a quest'ultimo argomento pare sufficiente osservare, per escludere che sussista la dedotta violazione, che la norma in questione disciplina la pubblicità comparativa, caratterizzata dalla esplicita comparazione tra prodotti sulla base delle loro concrete caratteristiche.

Nel caso in esame questa comparazione esplicita è assente, sicché non pare esservi spazio per l'applicazione di tale disposizione.

In ogni caso, ove si ritenesse che i comportamenti descritti dall'art. 4 lettere a) e g) D.lgs. n.145/2007 siano vietati anche a prescindere dal contenuto comparativo delle campagne, il contenuto della comunicazione VERGNANO che per quanto di ragione sia ad essi riconducibile, è stato già ritenuto idoneo a integrare una violazione dell'art. 21 c.p.i., sicché non è rilevante verificare, ai fini che qui interessano, se integrino anche una autonoma violazione del decreto in questione.

Per quanto riguarda, invece, gli altri comportamenti vietati dall'art. 4, oltre a ribadire che non ci troviamo in presenza di una campagna propriamente comparativa, si deve escludere che il messaggio di VERGNANO sia oggettivamente screditante per NESPRESSO, dato che i pregi rivendicati per il prodotto VERGNANO (l'essere italiano, "sotto casa" e ecocompatibile) non alludono a omologhe e contrapposte caratteristiche negative del prodotto altrui, quanto piuttosto alle qualità del prodotto reclamizzato ritenute, come tali, idonee a renderlo per questo appetibile al consumatore, e non perché privo di caratteristiche negative attribuite al prodotto concorrente.

Anche con riferimento all'asserito compimento di atti di concorrenza sleale, pare sufficiente osservare che il divieto di agganciarsi indebitamente alla notorietà dell'altrui marchio è già contenuto nel disposto dell'art. 21 c.p.i., così che pare superfluo indagare se con lo stesso comportamento VERGNANO abbia violato la norma di cui all'art. 2598, n.2 c.c..

La richiesta ex art. 121 c.p.i.

Infine, deve essere rigettata la richiesta della parte ricorrente di ottenere dalla convenuta, ai sensi degli articoli 121 bis C.P.I., tutti gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione (incluse le importazioni o eventuali esportazioni all'estero) delle capsule contraddistinte dai segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO - 1881.

La norma in questione consente all'autorità giudiziaria, anche nel corso del procedimento cautelare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente di ordinare alla parte che venga trovata in possesso di merci in violazione di un diritto di p.i., informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci che costituiscano violazione dell'altrui diritto di p.i..

Si tratta di disposizione dettata per consentire al titolare del diritto leso di identificare anche altri soggetti, oltre a quello trovato in possesso di beni contraffatti, coinvolti nella catena commerciale che ha dato luogo alla violazione del suo diritto.

Nel caso in esame non si rileva una simile situazione, in quanto la stessa parte ricorrente non prospetta che VERGNANO sia un semplice "anello" di una più ampia catena di soggetti che operano la contraffazione del marchio NESPRESSO, situazione che comunque sulla base degli

atti del procedimento non risulta essere tale, essendo del resto state anche escluse la contraffazione brevettuale e la contraffazione diretta del marchio.

I provvedimenti cautelari che vengono concessi

In conclusione, ritenuta la violazione da parte della convenuta dei limiti di cui all'art. 21 c.p.i. deve essere vietato a VERGNANO di fare uso del marchio NESPRESSO per descrivere la destinazione delle capsule per caffè, con le modalità che risultano dal doc. \*, con fissazione di una penale di euro 1.000 per ogni violazione successivamente accertata della presente inibitoria.

Alla parte resistente deve essere anche ordinato il ritiro dal commercio delle confezioni dei prodotti aventi le caratteristiche di cui al doc. \*

Tenuto conto della ampia diffusione del prodotto appare opportuno disporre che il presente provvedimento, per la sola parte inerente la fissazione della penale, abbia efficacia a decorrere dai 10 giorni successivi dalla comunicazione del presente provvedimento, per consentire alla parte resistente di dare spontanea attuazione all'inibitoria e all'ordine di ritiro dal commercio.

La parte ricorrente deve essere inoltre autorizzata a procedere, presso la resistente, alla descrizione dei materiali pubblicitari e delle confezioni dei prodotti di cui si controverte che rechino il marchio NESPRESSO, essendo tale misura idonea a salvaguardare l'esigenza della parte ricorrente di "fotografare" l'entità delle violazioni poste in essere da VERGNANO. La descrizione deve essere inoltre estesa alle scritture contabili aventi data successiva all'avvio della campagna oggetto di controversia (ossia dall'anno 2011).

L'accoglimento delle richieste di inibitoria assistita da penale e di descrizione rende a questo punto superflua l'autorizzazione a procedere al sequestro degli stessi materiali oggetto di descrizione.

Il presente provvedimento, come richiesto dalla parte ricorrente deve essere infine pubblicato a spese della resistente e a cura della parte ricorrente, su due quotidiani nazionali, con le modalità meglio indicate in dispositivo e con diritto della parte ricorrente di ottenere il rimborso dei relativi costi dietro semplice presentazione della documentazione che dimostra il pagamento.

Infine deve essere assegnato il termine per l'instaurazione della causa di merito e le spese dalla presente fase verranno liquidate all'esito del giudizio.

#### **P.Q.M.**

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli articoli 130 e 131 c.p.i.;

INIBISCE

A CASA DEL CAFFE' VERGNANO s.p.a. di utilizzare il marchio NESPRESSO di titolarità di Société des Produits Nestlé per la pubblicizzazione del caffè in capsule con le modalità che risultano dal doc. 15 di parte ricorrente;

ORDINA

Il ritiro dal commercio di tutte le confezioni di prodotto e di qualsiasi altro materiale che riproduca il marchio Nespresso con le caratteristiche di cui al doc. 15 di parte ricorrente;  
FISSA

Per ogni violazione successivamente accertata del presente provvedimento una penale di euro 1.000 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

AUTORIZZA

NESTEC s.a., SOCIETA DE PRODUITS NESTLE s.a. e NESPRESSO ITALIANA s.p.a. a procedere a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede della resistente e presso ogni altro

locale di cui la stessa abbia la disponibilità, alla descrizione di tutta la documentazione commerciale, pubblicitaria (ivi comprese le confezioni dei prodotti) e contabile e ogni altro documento pertinente inerente i prodotti oggetto della campagna pubblicitaria del prodotto ÈSPRESSO effettuata con l'associazione del marchio NESPRESSO;

AUTORIZZA

L'Ufficiale Giudiziario procedente a compiere ogni operazione opportuna per l'espletamento della descrizione, quali la ricerca di beni, l'apertura di scatole e contenitori, cassette e armadi oltre che l'accesso a sistemi informatici;

AUTORIZZA

Altresì il ricorso a mezzi tecnici di riproduzione fotografica, fotomeccanica , fotostatica e anche la documentazione anche a mezzo di riprese con videocamera per la più rapida riproduzione di tutto quanto compreso nella disposta descrizione;

AUTORIZZA

Le parti ad assistere e a partecipare alle opere di descrizione con i propri legali e consulenti tecnici di parte designandi con apposita dichiarazione formulata all'Ufficiale Giudiziario (un tecnico e un commercialista);

RIGETTA

Nel resto le richieste cautelari delle ricorrenti;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto (intestazione con i nomi delle parti e dispositivo) a cura della parte ricorrente e a spese della parte resistente, sui quotidiani LA STAMPA e LA REPUBBLICA per una volta a caratteri doppi, con diritto della ricorrente di ottenere il rimborso dei relativi costi dietro semplice presentazione della documentazione attestante l'esborso;

FISSA

Per l'inizio della causa di merito il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

Le spese della presente fase verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.

Torino, 13 maggio 2012

Si comunichi

Il Giudice unico

dott. Maria Cristina Contini

*Tribunale Torino, 13 maggio 2012,*

(omissis...)

#### ORDINANZA

PER LA PARTE RICORRENTE

1) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. qualsivoglia attività di produzione e commercializzazione e promozione, in qualsiasi ambito e con qualsivoglia modalità, delle capsule da caffè contraddistinte da segni distintivi "ESPRESSO" ovvero ESPRESSO 1882 o comunque denominate, costituenti contraffazione delle frazioni italiane del brevetto EP 2181629, del brevetto EP2103236 e del brevetto EP 2205133 di titolarità di NESTEC s.a.;

2) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ogni ulteriore uso dei segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO 1882 per contraddistinguere i prodotti della classe 30 ovvero prodotti affini, costituente contraffazione del marchi CTM n. 2793792, IR n. 508100; IR n. 1054554 di titolarità di Société des Produits Nestlé s.a. ovvero di segni con essi confondibili;

3) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ogni ulteriore uso del marchio NESPRESSO nell'ambito della pubblicizzazione dei propri prodotti nonché sulle confezioni dei medesimi, costituente contraffazione dei marchi CTM n. 2793792; IR n. 508100; IR n. 1054554 di Société des Produits Nestlé s.a. nonché atto di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598 n. 2 e 3:

4) inibire a Casa del Caffè Vergnano s.p.a. ogni ulteriore messaggio promozionale e/o campagna pubblicitaria che costituisca illecita appropriazione di pregi dei prodotti delle ricorrenti (art. 2598 n. 2 c.c.) ovvero illecita comparazione tra i propri prodotti e le capsule da caffè NESPRESSO (Art. 4 D.lgs. 145/2007) e, in ogni caso, ogni forma di concorrenza sleale parassitaria come descritta in narrativa;

5) disporre per tutti i titoli di cui sopra, il sequestro delle capsule da caffè e le loro confezioni contraddistinte dai segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO - 1882 o comunque denominate, nonché dei depliant, brochures, cataloghi e del materiale pubblicitario ad essi relativi, rinvenuti presso la sede di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. in Santena (Torino) e presso i suoi magazzini, depositi, unità locali, pertinenze ovvero altre sedi o filiali, nonché presso qualunque soggetto terzo a qualsiasi titolo coinvolto nella distribuzione e/o commercializzazione delle capsule de quo;

6) autorizzare le ricorrenti ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistita dai propri legali e/o tecnici di fiducia;

7) disporre l'acquisizione e/o il sequestro oppure, in subordine, la descrizione, di tutti gli elementi di prova (quali in via esemplificativa, fatture, belle dei consegna, contratti o lettere di offerta commerciale, o altro materiale contabile, nonché i dati immagazzinati negli archivi computerizzati) relativi ai sopra indicati prodotti rinvenibili presso la resistente e presso qualunque terzo;

8) ordinare alla resistente il ritiro dal commercio di tutte le confezioni e/o gli esemplari di capsule di cui è causa in violazione dei diritti esclusivi delle ricorrenti, per tutti i motivi esposti in narrativa;

9) ordinare alla resistente, ai sensi degli articoli 121 bis C.P.I.,

di fornire tutti gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione (incluse le importazioni o eventuali esportazioni all'estero) capsule da caffè contraddistinte dai segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO - 1881, o comunque denominate che costituiscono violazione dei diritti di esclusiva delle ricorrenti, anche a mezzo di interrogatorio del legale rappresentante di Casa del Caffè Vergnano s.p.a. al fine di ottenere le informazioni relative all'esatta identificazione dei prodotti in contraffazione, alle quantità importate in Italia e commercializzate dalla resistente in Italia e all'estero, nonché sui soggetti coinvolti nelle attività contraffattorie;

10) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, con un rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, su due quotidiani a tiratura nazionale e su quattro riviste di settore a cura delle esponenti e a spese della resistente, da rimborsarsi dietro presentazione di semplice fattura;

11) disporre altresì la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, sulla homepage del sito [www.caffevergnano.com](http://www.caffevergnano.com) per tre mesi consecutivi, a cura e spese della resistente;

12) fissare a carico della resistente, una somma dovuta a titolo di penale, che si indica in misura non inferiore ad 1.000 per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emanando provvedimento, ovvero nelle diverse maggiori o minori somme che codesto Giudice riterrà di giustizia;

15) condannare le resistente a rifondere le spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrente, incluse le spese generali.

PER LA PARTE RESISTENTE

La parte resistente chiede l'integrale rigetto delle domande cautelari avversarie;

in ogni caso :

che le ricorrenti vengano condannate a rifondere alla resistente spese, diritti e onorari della presente causa.

## **FATTO**

### **FATTO**

#### **BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO**

NESTEC S.A., Société des Produits Nestlé S.A. e NESPRESSO ITALIANA s.p.a., con ricorso depositato il 3 febbraio 2012 hanno assunto, nei confronti di CASA DEL CAFFÈ VERGNANO s.p.a. le richieste cautelari indicate in epigrafe.

Lamentano infatti la violazione, da parte della società resistente, dei diritti di privativa sui brevetti EP '629 (avente ad oggetto : "*l'estrazione di una capsula*"), EP '236 (avente ad oggetto : "*dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula*") e EP '133 (avente ad oggetto : "*gruppo infusione di bevande*") e sui marchi internazionali e comunitari denominativi e figurativi NESPRESSO.

La contraffazione dei brevetti e l'abusiva riproduzione del marchio sarebbero da ricondurre alla commercializzazione, da parte di CASA DEL CAFFÈ VERGNANO, di capsule da caffè contraddistinte dal segno ÈSPRESSO.

Infatti i brevetti azionati presuppongono tutti l'utilizzo di una capsula (contenente il caffè da estrarre mediante il procedimento brevettato) dotata di una particolare conformazione, dovendo essere necessariamente dotata di un "*bordo di guida sotto forma di un collarino*" che ne consente l'inserimento nei dispositivi brevettati.

La resistente aveva messo in commercio una capsula dotata di tutte le caratteristiche necessarie per essere compatibile con i sistemi di estrazione del caffè brevettati da NESPRESSO rivendicandone in modo specifico l'intercambiabilità con le capsule prodotte (per i propri sistemi) da NESPRESSO.

Tale compatibilità costituiva, secondo quanto prospettato dalle ricorrenti, un'ipotesi di contraffazione diretta della capsula (con riferimento alle rivendicazioni del brevetto EP' 629 e EP '133 e in ogni caso una forma di "*contributory infringement*" in quanto inequivocabilmente e consapevolmente destinata ad essere inserita e impiegata nel sistema di estrazione e di combinazione capsula/macchina protetto dalle privative NESTEC.

Ciò avveniva insieme alla contraffazione del marchio forte e rinomato NESPRESSO riprodotto pressoché interamente dal segno ÈSPRESSO accompagnata anche da un uso illecito del marchio altrui, perché esorbitante i limiti di cui all'art. 21 lettera c) c.p.i..

Infatti la parte resistente nell'indicare l'impiego delle capsule di sua produzione aveva travalicato i limiti imposti dalla norma e si era così agganciata i parassitariamente alla notorietà dell'altrui marchio e alle sue importati e notissime campagne pubblicitarie.

Infatti alcuna menzione era stata fatta della denominazione, protetta da specifico marchio, delle macchine NESPRESSO nelle quali potevano essere impiegate le capsule.

Infine le ricorrenti lamentano l'attività concorrenzialmente scorretta posta in essere dalla resistente con una campagna promozionale fondata sulla appropriazione di pregi oltre che sulla illecita comparazione di prodotti, secondo la previsione dell'art. 4 D.lgs. n. 145/2007 e con profili anche screditanti del prodotto NESPRESSO.

Con provvedimento del 10 febbraio 2012 è stata fissata udienza di comparizione al 8 marzo. CASA DEL CAFFÈ VERGNANO si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso cautelare, del quale difettavano a suo avviso tutti i presupposti.

Non sussisteva il pericolo nel ritardo, dato che la campagna pubblicitaria e commerciale della resistente era in corso da oltre 9 mesi; i brevetti azionati erano nulli e oggetto di svariate opposizioni davanti alle diverse divisioni EPO (essenzialmente perché tutti derivanti da domande divisionali di domande divisionali di originarie domande di brevetto); la capsula in concreto commercializzata da VERGNANO non era protetta da alcun brevetto ed essa, nella forma oggetto di controversia (ossia provvista di bordo di guida sotto forma di collarino) era nota da tempo (quantomeno dal 1992).

Riteneva inoltre la parte resistente che non potesse configurarsi alcuna ipotesi di contraffazione in quanto le capsule oggetto di controversia erano destinate ad essere impiegate (anche) in macchine per l'estrazione del caffè prodotte dalle ricorrenti che non era provato che incorporassero effettivamente le privative azionate e, comunque, erano destinate all'uso privato rispetto al quale le titolari del brevetto avevano ormai esaurito, con la vendita, ogni possibilità di contestare l'uso in contraffazione, essendo l'utente finale colui che pone attua il procedimento di estrazione usando le capsule acquistate presso VERGNANO..

Era stata del resto la stessa ricorrente a decidere, con precisa scelta commerciale, di differenziare il settore delle macchine per caffè destinato ai privati da quelle destinate a utenti "commerciali" come ad esempio le aziende e solo le prime erano destinate a funzionare con le capsule, mentre per le seconde era possibile solo l'impiego delle "cialde". Neppure vi era una univoca destinazione delle capsule ad essere impiegate nelle sole macchine NESPRESSO, essendo esse compatibili con le macchine prodotte da altra azienda, la POLTI.

Il Giudice, dopo un breve rinvio per verificare la possibilità di un accordo transattivo, si è riservato di decidere all'udienza del 20 aprile 2012.

## **DIRITTO**

### **IN DIRITTO**

In via preliminare la parte resistente ha eccepito il difetto del pericolo nel ritardo in quanto nel complesso l'azione cautelare di NESTEC, NESTLÈ e NESPRESSO ITALIANA è finalizzata a inibire a VERGNANO la prosecuzione di una attività di produzione e vendita (di caffè in capsule per macchine espresso) nota alla controparte, per effetto degli investimenti pubblicitari della resistente, da almeno 9 mesi.

Si tratta di eccezione non fondata.

Il dato "cronologico" della presentazione dell'istanza cautelare rispetto al compimento degli atti di contraffazione (in questo caso di brevetto e marchio) è uno degli elementi che devono essere presi in esame per vagliare la sussistenza di questo indispensabile requisito dell'azione cautelare che, intanto esiste in quanto vi sia il concreto rischio di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili per effetto dell'azione illecita che, con la tutela anticipata, si vuole impedire.

Il lasso di tempo trascorso tra la condotta che si asserisce lesiva e l'azione cautelare può in taluni casi rendere evidente l'insussistenza di questo rischio, ad esempio quando l'azione dannosa abbia cessato ogni effetto e si palesi inutile la tutela anticipatoria.

Il tempo impiegato dalla parte ricorrente per valutare con adeguata ponderazione se, e in che termini, esercitare l'azione cautelare, non può invece costituire di per sé motivo di impedimento all'esercizio di tale azione (si deve del resto considerare le responsabilità in cui potrebbe incorrere la parte che abbia agito senza la dovuta prudenza, secondo quanto previsto dall'art. 96 II comma c.p.c.).

Nel caso in esame il fatto che, tra l'azione asseritamente illecita e la reazione "cautelare" siano trascorsi nove mesi non elide la ricorrenza del pericolo nel ritardo, in quanto l'azione di cui si chiede l'inibitoria è pacificamente ancora in corso ed essa, secondo la prospettazione della parte ricorrente, è tutt'ora idonea a ledere gravemente i diritti delle titolari delle privative azionate.

Il tempo di reazione della parte ricorrente non appare, da solo considerato, irragionevolmente lungo, rispetto alla complessità e importanza economica dei contrapposti interessi.

*Sulla contraffazione dei brevetti EP '629 (avente ad oggetto : "l'estrazione di una capsula"), EP '236 (avente ad oggetto : "dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula") e EP '133 (avente ad oggetto : "gruppo infusione di bevande").*

Tutti questi brevetti sono di titolarità di NESTEC (v. le relative traduzioni in italiano, prodotte quali documenti 2, 4 e 6 di p. ricorrente) e sono stati tutti oggetto di opposizione presso l'EPO avanti al quale è attualmente pendente l'opposizione al brevetto EP '133 (si veda in proposito il parere ing. Ro., prodotto dalla parte resistente oltre le produzioni effettuate all'udienza del 20 aprile 2012).

La parte resistente ha eccepito la nullità di tutte le privative in quanto carenti di novità (essendo tutte derivate da domande divisionali di pregresse domande divisionali), di altezza inventiva e comunque di sufficiente descrizione, per i motivi che risultano dal parere tecnico prodotto quale doc. 9 (a firma dell'ing. Da. Ro.).

Si ritiene tuttavia che ai fini della decisione delle domande cautelari qui proposte la questione della validità/invalidità dei brevetti di NESTEC possa non essere direttamente affrontata, sussistendo altri argomenti che consentono di affermare, quantomeno ad un esame sommario degli atti che non vi è evidenza della interferenza tra le privative di NESTEC e la produzione e commercializzazione, da parte di VERGNANO di caffè per macchine espresso destinate all'uso domestico.

Come accennato è del tutto pacifico che VERGNANO s.p.a. produce e commercializza caffè in capsule aventi una conformazione tale da poter essere impiegate nelle macchine per la produzione domestica del caffè "espresso" prodotte da NESPRESSO e denominate "CITIZ", "ESSENZA", "PIXIE" e "LATTISSIMA".

È innanzitutto contestato dalla parte resistente che tali macchine incorporino tutti i dispositivi brevettati ma la circostanza appare sufficientemente dimostrata dalle considerazioni svolte nel parere tecnico della parte resistente secondo cui "... *la capsula è così conformata proprio per essere univocamente compatibile con i modelli di macchine Nespresso Essenza, Citiz, Pixie e Lattissima che lo scrivente ha avuto modo di esaminare*" (v. parere ing. Ma. Gi., prodotto quale doc. 17).

Queste macchine sono dunque strutturate in modo tale da poter estrarre caffè (o altra bevanda solubile, come risulta da EP '133) che sia contenuto in una capsula "*di corpo tronco - conico sagomato a tazza, alla base del quale si estende un bordo sotto forma di collarino. Il corpo a tazza è chiuso da una parete a membrana recante una serie di impronte distribuite a raggiera*", secondo la descrizione del consulente di p. ricorrente (pag. 11).

Il bordo di essa realizza una sorta di "di guida" che ne consente il corretto posizionamento nella macchina del caffè ovvero entro i dispositivi di estrazione di cui le macchine NESPRESSO sono dotate (così ing. Gi., stessa pagina).

Secondo la prospettazione tecnica della parte ricorrente l'interferenza tra brevetti e capsula sarebbe evidente in quanto "*la presenza del bordo di guida sotto forma di collarino ... determina in primo luogo un corretto posizionamento nell'alloggiamento che riceve la capsula. Infatti essa scivola per gravità attraverso i mezzi di guida e si colloca inclinata pronta per essere racchiusa entro il dispositivo*" .

Vi sarebbe, in ogni caso, quantomeno un "*contributory infringement*" in quanto "*tale capsula risulta univocamente destinata al procedimento (brevetto EP '629), al sistema di estrazione (brevetto EP'236) e alla combinazione di capsula e di macchina per bevande (brevetto EP '133) protetti con le privative NESTEC*" (così ing. Gi., pag. 13).

Si deve però osservare che nessuno dei brevetti protegge la capsula in sé e che, come eccepito dalla parte convenuta, tale elemento è da tempo presente sul mercato e non è attualmente protetta da alcun tipo di privativa (v. anche doc. 7 di parte resistente).

Esaminati sommariamente i documenti brevettuali non appare neppure evidente che la forma (non protetta) della capsula sia inerente al contenuto proprio della privativa.

Conforta tale interpretazione dei brevetti il fatto, incontestato, che le capsule di cui si discute siano compatibili oltre che con le macchine NESPRESSO anche con macchine dello stesso tipo prodotte da altri (e precisamente da POLTI, come risulta dal doc. 12 di p. resistente).

EP '629 avente per titolo "*estrazione di una capsula*" si propone di risolvere il problema tecnico del mettere a disposizione del consumatore un "*sistema di estrazione che sia di concezione più semplice, meno costoso e meccanicamente affidabile*" rispetto a simili dispositivi presenti in macchine molto più sofisticate e costose e, per questo, non realisticamente disponibili per un mercato diverso da quello degli operatori professionali (bar e locali pubblici).

Infatti pare costituire fatto assodato che il posizionamento corretto della capsula in un sistema di estrazione della bevanda in essa contenuta sia un elemento decisivo per la qualità della bevanda stessa e che quindi, il problema tecnico da risolvere sia (tra gli altri) quello di prevedere un sistema adeguatamente preciso di posizionamento di questo elemento che sia al contempo facile da usare e non particolarmente complesso e costoso da produrre.

EP '236 avente per titolo "*dispositivo per sottoporre ad estrazione una capsula*" si propone di realizzare un "*dispositivo di estrazione che faciliti l'inserimento ed il posizionamento della capsula nel dispositivo ma che sia allo stesso tempo facile e poco costoso*" e di risolvere il

problema tecnico del *"posizionamento della capsula nel dispositivo e la chiusura di quest'ultimo attorno alla capsula per effettuare l'estrazione"*.

Anche in questo caso si sottolinea il fatto che un *"cattivo posizionamento può danneggiare la capsula e quindi pregiudicare le condizioni di estrazione"*.

Sembra potersi affermare, in relazione a tali privative, la sostanziale indifferenza della forma della capsula rispetto all'insegnamento brevettato, anche perché in entrambi i documenti si afferma che : *"Le capsule che possono essere sottoposte ad estrazione con il dispositivo in conformità all'invenzione sono di ogni tipo"*.

EP '133 avente per titolo *"Gruppo infusione di bevande"* si riferisce a un gruppo di infusione di bevande facenti uso di capsule contenenti un ingrediente alimentare per la preparazione di bevande, di semplice concezione e di basso costo rispetto ai gruppi di infusione esistenti.

Anche in questo documento brevettuale si sottolinea la necessità di garantire un corretto posizionamento della capsula *"in modo tale che il dispositivo si chiuda correttamente attorno a quest'ultima e si ottenga così una buona tenuta per garantire buone condizioni di estrazione"*.

Queste finalità sono risolte dall'invenzione come definita dalla rivendicazione 1 che descrive *"una combinazione di una capsula di ingredienti avente un bordo anulare e una macchina per bevande avente un involucro più esterno e un gruppo di infusione che comprende un primo gruppo cooperante per trattenere la capsula e un secondo gruppo per iniettare acqua, ciascun gruppo, delimitando parte di una camera di infusione per contenere la capsula ..."* (v. doc. 6).

Anche in questo caso la forma della capsula, purché dotata di "bordo anulare", non sembra decisiva nella attuazione dell'insegnamento brevettato.

Come è noto la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, nel tempo, concetti di contraffazione più sofisticati rispetto al concetto-base di "contraffazione letterale" essendo sorta in concreto l'esigenza di assicurare al titolare del brevetto una effettiva protezione rispetto alle forme di appropriazione diverse dalla pedissequa e appunto "letterale" riproduzione delle soluzioni tecniche protette.

Sono stati così enucleati i concetti di contraffazione "per equivalenti" e di contraffazione "indiretta" che è quello che qui rileva.

È stato in proposito affermato che *"costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di questo macchinario. Con la precisazione che ... per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato"* (così Cass. Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22495).

Quindi compie atti di contraffazione anche chi si limita a produrre un solo componente di un più complesso dispositivo brevettato a condizione, però, che ne risulti inequivoca la destinazione (nel senso che il suo impiego coincida necessariamente con l'infrazione della privativa) così che per aversi contraffazione indiretta è necessario che la riproduzione cada sugli elementi che realizzano l'insegnamento brevettato.

Non sembra però potersi ulteriormente ampliare il concetto di contraffazione indiretta perché altrimenti si giungerebbe alla conseguenza (paradossale) di ritenere in contraffazione anche il produttore e fornitore di elementi assolutamente banali di comune utilizzo (quali le viti o altre comunissime componenti meccaniche) attribuendo così al brevetto una portata ben più ampia di quella che è ricavabile dal suo contenuto (si richiamano in proposito le regole interpretative di cui all'art. 52 c.p.i. oltre che il protocollo interpretativo dell'art. 68 C.B.E. secondo cui la protezione conferita da un brevetto europeo non dovrebbe essere definita in

base al (mero) significato letterale delle parole usate nelle rivendicazioni, descrizione e disegni, ma neppure dovrebbe essere interpretato nel senso che le rivendicazioni rappresentano delle (mere) linee guida, perché questo porterebbe ad estendere la portata della protezione anche ad aspetti non realmente contemplati dal titolare del brevetto). Nel caso in esame, per le ragioni che si sono fin qui esposte, non risulta evidente che la forma della capsula costituisca oggetto dei brevetti azionati dalle ricorrenti, sia perché non protetta in sé sia perché non sembra essere uno degli elementi su cui si è estrinsecata l'attività inventiva meritevole di protezione.

In definitiva la capsula menzionata nei brevetti NESTEC sembra consentire l'attuazione dei vari insegnamenti in essi contenuti solo in quanto è idonea ad essere validamente inserita e accoppiata ai dispositivi di estrazione e infusione (questi sì brevettati) senza però che risulti protetta o decisiva, di per sé, la forma della capsula munita di collarino.

Pertanto la riproduzione da parte di terzi di capsule che abbiano una forma compatibile con questo sistema di aggancio non sembra costituire violazione del brevetto, in quanto la riproduzione ricade su un elemento la cui esistenza pur contemplata per il funzionamento del macchinario (dato che del tutto ovviamente per far funzionare una macchina per caffè espresso a capsule occorre avere anche le capsule, oltre che la macchina) non risulta essere in sé espressione della valenza inventiva dei brevetti azionati cui appare del tutto estranea.

A queste considerazioni si deve aggiungere che, come eccepito dalla parte convenuta, con la riproduzione della capsula contenente il caffè la convenuta non agevola o rende possibile l'assemblaggio o l'immissione in commercio delle macchine da caffè che contengono i dispositivi brevettati, né a consentirne, comunque, la fruizione in ambito commerciale.

Infatti le macchine vengono prodotte a prescindere dalle capsule (quindi VERGNANO non produce alcun "pezzo" di tali macchine destinato al mercato di coloro che le producono e commerciano) ma produce un tipo di caffè disponibile in capsule con esse compatibili.

Le capsule sono inoltre destinate ad essere acquistate dai privati che siano in possesso di macchine NESPRESSO in un momento in cui si è prodotto, per questo segmento della "catena commerciale", l'esaurimento dei diritti di brevetto di NESTEC secondo quanto stabilito dall'art. 68 comma 1 lettera a) c.p.i..

Per tali ragioni non si può affermare, ad un esame sommario degli atti proprio della presente fase, la configurabilità di atti di contraffazione brevettuale da parte di VERGNANO con la commercializzazione delle capsule compatibili, tra le altre, con le macchine per la produzione domestica di caffè espresso denominate CITIZ", "ESSENZA", "PIXIE" e "LATTISSIMA".

#### *La contraffazione del marchio NESPRESSO*

VERGNANO ha registrato il marchio ÈSPRESSO - 1882 che viene in concreto usato per contraddistinguere il prodotto oggetto di controversia (v. documento 8 di p. resistente).

Le ricorrenti lamentano la contraffazione, in tal modo, del marchio NESPRESSO da loro registrato sia in forma denominativa che figurativa (come da documenti 7 e 8 di p. ricorrente) in quanto il marchio della resistente riproduce quasi interamente la componente denominativa del marchio anteriore e rinomato delle ricorrenti ed esso viene associato alla stessa tipologia di prodotto, sicché ci si troverebbe di fronte a marchi identici per prodotti identici, con tutte le conseguenze in punto presunzione pressoché "assoluta" di confusione, come stabilito dall'art. 20 c.p.i..

La parola "espresso", che nel linguaggio comune viene usata per designare la bevanda - caffè realizzata con il particolare metodo delle apposite macchine fino a poco tempo fa in dotazione solo ai bar, viene usata da entrambe per contraddistinguere esattamente questo prodotto, trattandosi del caffè già confezionato in apposite capsule idonee a ad essere impiegate nelle apposite macchine che, pur pensate per un uso domestico, promettono le

stesse "prestazioni" in termini di gusto e qualità della stessa bevanda preparata con le macchine in dotazione dei bar.

Sussiste per entrambe, perciò, il divieto di appropriarsi di questo termine (in sé considerato) fissato dall'art. 13 c.p.i. a mente del quale : *"non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio"*.

Nonostante questo non vi sono dubbi sulla validità del marchio NESPRESSO, perché si tratta di denominazione originale che deriva dalla combinazione della parola "espresso" con l'aggiunta della N iniziale.

Il risultato di questa composizione è un termine sufficientemente nuovo e astratto, grazie all'esplicito richiamo che in tal modo viene operato al nome della "capogruppo" NESTLÉ del quale condivide le lettere NES e dal quale trae, per questo, la capacità di evocare insieme l'azienda e il prodotto cui è associato.

Nella versione figurativa questo effetto viene ulteriormente enfatizzato attraverso la particolare configurazione grafica data alla lettera N (quale risulta dal doc. 8) che conferisce particolare evidenza al nucleo distintivo delle prime tre lettere del marchio NES, creando una sorta di legame tra esse con l'allungamento grafico della lettera N fino a toccare la lettera S che ingloba simbolicamente la lettera E.

Se dunque è questa l'area concettuale forte e perciò tutelabile del marchio NESPRESSO, per aversi contraffazione non è sufficiente la (sola) riproduzione della parte non appropriabile e non distintiva di esso (cioè il termine espresso) dovendo la riproduzione cadere sul particolare prefisso dotato di potere individualizzante, tale da far scattare nella percezione del consumatore una immediata associazione tra prodotto e azienda (tali rilievi sembrano confermati dalle decisioni favorevoli prodotte dalle ricorrenti in altrettante cause per contraffazione di marchio, tutte caratterizzate dall'aggiunta di prefissi alla parola ESPRESSO). Diversa è però la situazione nel caso in esame.

Infatti il marchio ÈSPRESSO 1882 di VERGNANO è privo di prefissi e, salvo l'enfasi posta da un accento posto sulla prima lettera che non è graficamente comparabile alla forma della lettera N di cui si è detto, riproduce sia graficamente che foneticamente la sola parola ESPRESSO in associazione con un numero (che talvolta ha un impatto visivo veramente poco significativo rispetto alla parola cui è associato) che è a sua volta parte di altro marchio della ricorrente, ossia CAFFÈ VERGNANO 1882.

Per queste ragioni il marchio ÈSPRESSO 1882 di VERGNANO non può ritenersi in contraffazione del marchio NESPRESSO.

*La questione dell'uso illecito dell'altrui marchio ex art. 21 lettera c) c.p.i..*

La parte ricorrente lamenta il superamento, da parte di VERGNANO, dei limiti dell'uso lecito del marchio altrui.

Si tratta di censura fondata.

L'uso del marchio Nespresso sulle confezioni delle capsule e nella comunicazione pubblicitaria, ha assunto le caratteristiche che risultano dai documenti 13 e 14 (e altri) prodotti dalla parte ricorrente.

VERGNANO, nel descrivere le caratteristiche del prodotto ha scelto di dare risalto al fatto che si tratta di bevanda racchiusa in capsule *"compatibili con le macchine da caffè Nespresso"* i cui pregi vengono sintetizzati negli slogan : *"È italiano"; "È sotto casa"; "È ecocompatibile"*. L'indicazione di compatibilità è sempre accompagnata dal disclaimer : *"il marchio non è di proprietà di Caffè Vergnano s.p.a. né di aziende ad esso collegate"*.

Come è noto, in base al disposto dell'art. 21 c.p.i. *"imitazioni del diritto di marchio"*, il titolare della privativa non può vietare a terzi l'uso del marchio se esso è (tra l'altro)

necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare di accessori o pezzi di ricambio.

Per l'uso lecito del marchio altrui è dunque necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti idonei a evitare che si verifichi sia un rischio di confusione sia quello della semplice associazione tra segni (v. Cass. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17734).

Nel caso in esame VERGNANO ha scelto di non riprodurre la versione figurativa del marchio NESPRESSO, di associarlo al segno (r) che ne indica lo "status" di marchio registrato e ha inoltre evidenziato che le due aziende sono tra loro diverse e indipendenti.

In questo modo viene evitato il rischio di confusione tra segni, in quanto indubbiamente VERGNANO ha fatto quanto in suo potere per informare il consumatore del fatto che il suo prodotto non proviene dall'azienda NESPRESSO (e quindi dal gruppo NESTLÈ che ne è notoriamente il proprietario) né l'azienda produttrice è ad essa collegata.

Non viene però evitato il rischio di associazione e quindi di agganciamento.

Come osservato in precedenza il prodotto VERGNANO consiste in una capsula che contiene caffè, che può essere utilizzata anche con macchine per la produzione "casalinga" di espresso prodotte da NESPRESSO e incorporanti dispositivi brevettati da NESTEC.

Non è stato chiarito in causa se tutte le macchine appartenenti a questo segmento di mercato prodotte da NESPRESSO possano essere usate con capsule aventi le caratteristiche che la capsula VERGNANO possiede (né cioè è ricavabile dalla campagna pubblicitaria della convenuta che non indica la compatibilità con tutte le macchine del gruppo ricorrente) ma è certo che lo sono alcune di esse, che vengono commercializzate con una specifica denominazione commerciale, che ne individua il modello (si tratta delle precedentemente citate "CITIZ", "ESSENZA", "PIXIE" e "LATTISSIMA").

L'informazione più importante che deve essere data al consumatore quanto alla destinazione della capsula, è in definitiva quella che, sorprendentemente, è totalmente assente nella pubblicità e nelle confezioni ideate da VERGNANO.

Allora si può affermare che VERGNANO nonostante sia in sé corretta l'indicazione della compatibilità del suo prodotto con macchine di produzione NESPRESSO, essa è tuttavia incompleta in quanto riduce le indicazioni di destinazione del prodotto al solo marchio della controparte che non è da solo idoneo a precisare davvero quale sia la concreta utilizzabilità della capsula.

L'omessa indicazione del nome commerciale delle macchine da caffè prodotte dalla parte ricorrente fa sì che l'indicazione del solo marchio del produttore, ossia Nespresso, che è anche il marchio del caffè in capsule, dimostra che a tale segno si attribuisce valenza distintiva e non meramente descrittiva.

Così utilizzato infatti, stante l'incompletezza dell'informazione, il marchio Nespresso non serve a indicare la precisa destinazione delle capsule commercializzate dalla parte resistente.

È però noto che il gruppo NESTLÈ con il marchio NESPRESSO commercializza oltre alle macchine per la produzione domestica di caffè "espresso" anche la stessa bevanda in apposite capsule che sono disponibili attraverso speciali canali commerciali (i negozi monomarca NESPRESSO) VERGNANO, con la descritta campagna di comunicazione e attraverso le confezioni del prodotto esposte per la vendita, crea e si avvantaggia di un indebito agganciamento tra il prodotto della convenuta e il più celebre prodotto della parte ricorrente sostenuto da importanti e notissime campagne pubblicitarie.

In tal modo la parte resistente si appropria degli effetti positivi degli altrui investimenti pubblicitarie, essenzialmente centrate sulla bevanda caffè (più che sulle caratteristiche delle macchine destinate alla sua estrazione dalle capsule).

*La violazione delle regole sulla pubblicità c.d. comparativa e la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c.*

La parte ricorrente lamenta inoltre che VERGNANO si sarebbe comportata slealmente (ex art. 2598, n. 2 c.c.) e avrebbe anche attuato una pubblicità comparativa in violazione dei principi dettati in materia dall'art. 4 Decreto Legislativo, n. 145/2007.

Con riferimento a quest'ultimo argomento pare sufficiente osservare, per escludere che sussista la dedotta violazione, che la norma in questione disciplina la pubblicità comparativa, caratterizzata dalla esplicita comparazione tra prodotti sulla base delle loro concrete caratteristiche.

Nel caso in esame questa comparazione esplicita è assente, sicché non pare esservi spazio per l'applicazione di tale disposizione.

In ogni caso, ove si ritenesse che i comportamenti descritti dall'art. 4 lettere a) e g) D.lgs. n. 145/2007 siano vietati anche a prescindere dal contenuto comparativo delle campagne, il contenuto della comunicazione VERGNANO che per quanto di ragione sia ad essi riconducibile, è stato già ritenuto idoneo a integrare una violazione dell'art. 21 c.p.i., sicché non è rilevante verificare, ai fini che qui interessano, se integrino anche una autonoma violazione del decreto in questione.

Per quanto riguarda, invece, gli altri comportamenti vietati dall'art. 4, oltre a ribadire che non ci troviamo in presenza di una campagna propriamente comparativa, si deve escludere che il messaggio di VERGNANO sia oggettivamente screditante per NESPRESSO, dato che i pregi rivendicati per il prodotto VERGNANO (l'essere italiano, "sotto casa" e ecocompatibile) non alludono a omologhe e contrapposte caratteristiche negative del prodotto altrui, quanto piuttosto alle qualità del prodotto reclamizzato ritenute, come tali, idonee a renderlo per questo appetibile al consumatore, e non perché privo di caratteristiche negative attribuite al prodotto concorrente.

Anche con riferimento all'asserito compimento di atti di concorrenza sleale, pare sufficiente osservare che il divieto di agganciarsi indebitamente alla notorietà dell'altrui marchio è già contenuto nel disposto dell'art. 21 c.p.i., così che pare superfluo indagare se con lo stesso comportamento VERGNANO abbia violato la norma di cui all'art. 2598, n. 2 c.c..

*La richiesta ex art. 121 c.p.i.*

Infine, deve essere rigettata la richiesta della parte ricorrente di ottenere dalla convenuta, ai sensi degli articoli 121 bis C.P.I., tutti gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione (incluse le importazioni o eventuali esportazioni all'estero) delle capsule contraddistinte dai segni distintivi ESPRESSO ovvero ESPRESSO - 1881.

La norma in questione consente all'autorità giudiziaria, anche nel corso del procedimento cautelare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente di ordinare alla parte che venga trovata in possesso di merci in violazione di un diritto di p.i., informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci che costituiscano violazione dell'altrui diritto di p.i..

Si tratta di disposizione dettata per consentire al titolare del diritto leso di identificare anche altri soggetti, oltre a quello trovato in possesso di beni contraffatti, coinvolti nella catena commerciale che ha dato luogo alla violazione del suo diritto.

Nel caso in esame non si rileva una simile situazione, in quanto la stessa parte ricorrente non prospetta che VERGNANO sia un semplice "anello" di una più ampia catena di soggetti che operano la contraffazione del marchio NESPRESSO, situazione che comunque sulla base degli atti del procedimento non risulta essere tale, essendo del resto state anche escluse la contraffazione brevettuale e la contraffazione diretta del marchio.

*I provvedimenti cautelari che vengono concessi*

In conclusione, ritenuta la violazione da parte della convenuta dei limiti di cui all'art. 21 c.p.i. deve essere vietato a VERGNANO di fare uso del marchio NESPRESSO per descrivere la destinazione delle capsule per caffè, con le modalità che risultano dal doc. ..., con fissazione

di una penale di 1.000 per ogni violazione successivamente accertata della presente inibitoria.

Alla parte resistente deve essere anche ordinato il ritiro dal commercio delle confezioni dei prodotti aventi le caratteristiche di cui al doc. ...

Tenuto conto della ampia diffusione del prodotto appare opportuno disporre che il presente provvedimento, per la sola parte inerente la fissazione della penale, abbia efficacia a decorrere dai 10 giorni successivi dalla comunicazione del presente provvedimento, per consentire alla parte resistente di dare spontanea attuazione all'inibitoria e all'ordine di ritiro dal commercio.

La parte ricorrente deve essere inoltre autorizzata a procedere, presso la resistente, alla descrizione dei materiali pubblicitari e delle confezioni dei prodotti di cui si controverte che rechino il marchio NESPRESSO, essendo tale misura idonea a salvaguardare l'esigenza della parte ricorrente di "fotografare" l'entità delle violazioni poste in essere da VERGNANO.

La descrizione deve essere inoltre estesa alle scritture contabili aventi data successiva all'avvio della campagna oggetto di controversia (ossia dall'anno 2011).

L'accoglimento delle richieste di inibitoria assistita da penale e di descrizione rende a questo punto superflua l'autorizzazione a procedere al sequestro degli stessi materiali oggetto di descrizione.

Il presente provvedimento, come richiesto dalla parte ricorrente deve essere infine pubblicato a spese della resistente e a cura della parte ricorrente, su due quotidiani nazionali, con le modalità meglio indicate in dispositivo e con diritto della parte ricorrente di ottenere il rimborso dei relativi costi dietro semplice presentazione della documentazione che dimostra il pagamento.

Infine deve essere assegnato il termine per l'instaurazione della causa di merito e le spese dalla presente fase verranno liquidate all'esito del giudizio.

#### **P.Q.M.**

#### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale, visti gli articoli 130 e 131 c.p.i.;

#### **INIBISCE**

A CASA DEL CAFFÈ VERGNANO s.p.a. di utilizzare il marchio NESPRESSO di titolarità di Société des Produits Nestlé per la pubblicizzazione del caffè in capsule con le modalità che risultano dal doc. 15 di parte ricorrente;

#### **ORDINA**

Il ritiro dal commercio di tutte le confezioni di prodotto e di qualsiasi altro materiale che riproduca il marchio Nespresso con le caratteristiche di cui al doc. 15 di parte ricorrente;

#### **FISSA**

Per ogni violazione successivamente accertata del presente provvedimento una penale di 1.000 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

#### **AUTORIZZA**

NESTEC s.a., SOCIETA DE PRODUITS NESTLE s.a. e NESPRESSO ITALIANA s.p.a. a procedere a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede della resistente e presso ogni altro locale di cui la stessa abbia la disponibilità, alla descrizione di tutta la documentazione commerciale, pubblicitaria (ivi comprese le confezioni dei prodotti) e contabile e ogni altro documento pertinente inerente i prodotti oggetto della campagna pubblicitaria del prodotto ÈSPRESSO effettuata con l'associazione del marchio NESPRESSO;

#### **AUTORIZZA**

L'Ufficiale Giudiziario procedente a compiere ogni operazione opportuna per l'espletamento della descrizione, quali la ricerca di beni, l'apertura di scatole e contenitori, cassette e armadi oltre che l'accesso a sistemi informatici;

AUTORIZZA

Altresi il ricorso a mezzi tecnici di riproduzione fotografica, fotomeccanica , fotostatica e anche la documentazione anche a mezzo di riprese con videocamera per la più rapida riproduzione di tutto quanto compreso nella disposta descrizione;

AUTORIZZA

Le parti ad assistere e a partecipare alle opere di descrizione con i propri legali e consulenti tecnici di parte designandi con apposita dichiarazione formulata all'Ufficiale Giudiziario (un tecnico e un commercialista);

RIGETTA

Nel resto le richieste cautelari delle ricorrenti;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto (intestazione con i nomi delle parti e dispositivo) a cura della parte ricorrente e a spese della parte resistente, sui quotidiani LA STAMPA e LA REPUBBLICA per una volta a caratteri doppi, con diritto della ricorrente di ottenere il rimborso dei relativi costi dietro semplice presentazione della documentazione attestante l'esborso;

FISSA

Per l'inizio della causa di merito il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

Le spese della presente fase verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.

Torino, 13 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAG. 2012.

*Tribunale Torino Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 13 maggio 2012,*