

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court



S2014_009

Decisione del 5 gennaio 2015

Composizione

Dott. iur. Dieter Brändle, presidente, giudice unico,
Lic. iur. Susanne Anderhalden, prima cancelliera

Parti

M. SA

attrice

Contro

S. SA

convenuta

Oggetto

Violazione di brevetto / misure cautelari

Considerando in fatto e in diritto:

1. Con atto del 22 dicembre 2014 (pervenuto allo scrivente Tribunale in data 30 dicembre 2014), l'attrice M. SA ha presentato nei confronti della convenuta le seguenti conclusioni, concernenti l'emanazione di provvedimenti superprovvisori e di provvedimenti cautelari ordinari:

"I. IN VIA SUPERCAUTELARE URGENTE, INAUDITA ALTERA PARTE

1. L'istanza 08.12.2014 della M. SA è accolta in via super cautelare urgente.

Di conseguenza:

1.1 è fatto ordine alla S. SA di sospendere ogni e qualsiasi produzione, commercializzazione, vendita, o consegna quale campionatura, di ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.2 è fatto ordine alla S. SA, di sospendere ogni e qualsiasi pubblicità effettuata in qualsiasi modo, compreso in via elettronica, per ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.3 è fatto ordine a S. SA di consegnare a questo tribunale ogni accordo da lei sottoscritto con qualsiasi terzo ed avente quale riferimento la produzione, la promozione e lo smercio di ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.4 è fatto ordine a S. SA di versare a M. SA, subordinatamente su un conto comunicato dal presente Tribunale, ogni incasso effettuato a qualsiasi titolo a seguito della produzione, della promozione e dello smercio di ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

2. Protestate spese e ripetibili.

II. IN VIA CAUTELARE

1. L'istanza 08.12.2014 della M. SA, è accolta in via cautelare.

Di conseguenza:

1.1 è fatto ordine alla S. SA di sospendere ogni e qualsiasi produzione, commercializzazione, vendita, o consegna quale campionatura, di ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.2 è fatto ordine alla S. SA, di sospendere ogni e qualsiasi pubblicità effettuata in qualsiasi modo, compreso in via elettronica, per ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.3 è fatto ordine a S. SA di consegnare a questo tribunale ogni accordo da lei sottoscritto con qualsiasi terzo ed avente quale riferimento la produzione, la promozione e lo smercio di ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.4 è fatto ordine a S. SA di versare a M. SA, subordinatamente su un conto comunicato dal presente Tribunale, ogni incasso effettuato a qualsiasi titolo a seguito della produzione, della promozione e dello smercio di ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato;

1.5 è ordinato il sequestro di ogni prodotto realizzato dalla S. SA in violazione della proprietà intellettuale spettante alla M. SA.

2. Protestate spese e ripetibili."

2. L'attrice vuole che la sua richiesta di provvedimenti sia considerata come presentazione di conclusioni nell'ambito del procedimento O2014_xxx pendente presso il Tribunale federale dei brevetti tra, riprendendo le parole dell'attrice stessa, le stesse parti (e inoltre nei confronti del secondo convenuto) e sugli stessi diritti immateriali oggetto del presente procedimento.

Contrariamente a quanto essa sostiene, l'attrice non è parte, o perlomeno non ancora, al procedimento O2014_xxx. L'attrice intende subentrare in tale procedimento alle attuali attrici. La questione dell'ammissibilità della sostituzione di parte è però ancora irrisolta. Di conseguenza, la presente richiesta di provvedimenti non può essere esaminata nell'ambito di detto procedimento. Essa va invece trattata come procedura indipendente in materia di provvedimenti cautelari.

3. L'attrice poggia la propria richiesta di provvedimenti esclusivamente sul diritto dei brevetti. Sostiene che con il contestato imballaggio la convenuta violi i diritti di brevetto oggetto dell'azione per cessione O2014_xxx.

4. Ai sensi dell'art. 77 LBI in combinato disposto con l'art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina provvedimenti cautelari – segnatamente quelli volti, come richiesto nella fattispecie, ad attuare a titolo provvisorio pretese di omissione – se l'istante rende verosimile che un suo brevetto sia stato violato o rischi di essere violato da un atto che la controparte ha commesso o intende commettere e che gli causa un pregiudizio difficilmente riparabile.

L'istante deve dunque rendere credibile non solo la violazione di un diritto, ma anche il rischio di subire, a causa di tale violazione, un pregiudizio difficilmente riparabile.

5. L'attrice poggia la sua richiesta di provvedimenti su diritti di brevetto che non possiede (ancora). Tali diritti potranno eventualmente esserle conferiti soltanto nell'ambito del procedimento O2014_xxx. Manca dunque a priori un diritto di cui l'attrice possa invocare la violazione.

La richiesta di provvedimenti risulta pertanto manifestamente infondata e di conseguenza deve essere senz'altro respinta (art. 253 CPC).

6. Per di più, l'attrice pretende semplicemente che il prodotto della convenuta sarebbe una copia del prodotto fabbricato dalla T. SA in virtù di diritti di proprietà intellettuale che ora le apparterebbero, ma non spende una sola parola per sostanziare la violazione dei brevetti litigiosi. Dovrebbe anche effettuare un'analisi delle caratteristiche dei diritti di brevetto sui quali essa si basa. Inoltre, dovrebbe spiegare in che modo ognuna delle caratteristiche venga concretizzata nella forma d'esecuzione contestata. L'attrice non si esprime invece su nessuno di questi aspetti.

Anche per questi motivi, la richiesta di provvedimenti si rivela manifestamente infondata e deve pertanto essere senz'altro respinta (art. 253 CPC).

7. Con la propria richiesta l'attrice chiede che sia vietata la produzione eccetera di «ogni e qualsiasi imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato». L'istanza è dunque sufficientemente concreta ai sensi della DTF 131 III 70 consid. 3.3, poiché chiede sempli-

cemente di vietare **ogni e qualsiasi** imballaggio con meccanismo di riscaldamento o raffreddamento incorporato. Tuttavia, la richiesta dell'istante va ben oltre l'ambito protetto dai brevetti litigiosi (cfr. l'elenco in O2014_xxx), che comprende questo tipo di imballaggio soltanto in una forma ben precisa, definita da diverse caratteristiche.

Anche per questo motivo, la richiesta di provvedimenti risulta manifestamente infondata e pertanto deve essere senz'altro respinta (art. 253 CPC).

8. La richiesta di provvedimenti essendo manifestamente infondata, non è più necessario esaminare la questione dell'emanazione in via superprovisionale.

9. Dato l'esito della causa, le spese giudiziarie sono poste a carico dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC).

Siccome l'attrice, contrariamente a quanto previsto all'art. 221 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 219 CPC, non ha indicato il valore litigioso, questo dev'essere stimato. Siccome nel procedimento per cessione tale valore è stato quantificato in CHF 500'000.00 (O2014_008), nella presente causa tale valore può essere opportunamente quantificato in CHF 200'000.00.

Dato che la convenuta non ha dovuto esprimersi, non occorre accordarle un'indennità.

Per questi motivi, il giudice unico pronuncia:

1. La richiesta di provvedimenti cautelari è respinta.
2. La tassa di giustizia è fissata a CHF 5'000.00.
3. Le spese sono poste a carico dell'attrice.
4. Alla convenuta non viene accordata alcuna indennità.

Comunicazione a:

- attrice, fattura n. 1185000493 in allegato (con atto giudiziale)
- convenuta, richiesta di provvedimenti cautelari in allegato (con atto giudiziale)
- Istituto federale della proprietà intellettuale (dopo il passaggio in giudicato, con atto giudiziale)

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Lausanne 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg., 90 segg. e 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

San Gallo, 5 gennaio 2015

Per il Tribunale federale dei brevetti:

Il presidente del Tribunale

La prima cancelliera:

dott. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Data di spedizione: 7 gennaio 2015