

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**III SEZIONE CIVILE**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**N. 25513/2022 R.G.**

Il giudice designato, *dr. Nicola Graziano*,

**letto** il ricorso cautelare ante causam, promosso dalla **Inpact S.r.l.**, con sede legale in Napoli, alla Via Comunale Cintia Is. 3, Parco San Paolo (P. iva 07411781219), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via dei Mille n. 47, presso lo studio degli avvocati Raffaele Corrente (c.f. CRRRFL78C04 Z401O) e Giuseppe Molfini (c.f. MLFGPP75H16 F839N), dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, nei confronti della **Nea Arke S.r.l.** (P. iva 10123000969), in persona dell'Amministratore Unico Daniele Natale, con sede in Caserta alla Via Amalfi Rep. Marinara n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Renato Labriola (c.f. LBRRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilia al seguente account pec [avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it](mailto:avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it);

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

La ricorrente indica i diversi ristoranti e pizzerie che sarebbero, secondo la ricostruzione fornita, oggetto di sviamento di clientela ex art. 2598 c.c., quali, a titolo di esempio, i ristoranti "Rinnovi S.r.l." e la "Umberto S.a.s. di M. Porzio".

Parte ricorrente contesta, inoltre, l'utilizzo, nell'ambito di una campagna pubblicitaria, del prodotto contraffatto da parte della Nea Arke S.r.l.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tra il prodotto realizzato dalla Nea Arke S.r.l. e quello della Inpact S.r.l. sussisterebbero delle differenze, quali: la diversa forma che caratterizza il pinnacolo dell'una e dell'altra impresa, i fori presenti sul coperchio dei due contenitori, i tagli presenti in corrispondenza del pinnacolo per impilare i cartoni, la microforatura a forma di 'fetta di pizza' presente sul cartone della ricorrente e le alette presenti sul perimetro dei cartoni (come da perizia di parte depositata).

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

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

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

**osserva**

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

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

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

L'elemento a forma di pinnacolo, presente su entrambi i prodotti, è oggetto di un brevetto europeo, n. EP 3178748 B1 del 31.10.2018, specificamente, nella rivendicazione n. 5 del brevetto citato, viene descritto tale particolare dei contenitori per pizza realizzati dalla ricorrente e denominato "Picor".

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

visivamente differenti per forma), sono utili a impilare i contenitori per alimenti tra loro e sono presenti nello stesso punto sui contenitori delle parti.

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

Sussistono, quindi, i presupposti per affermare che vi sia stata una contraffazione del prodotto della Inpact S.r.l. e protetta dal brevetto EP 3178748 B1, con conseguente sviamento della clientela ad opera della società resistente, tramite le condotte anticoncorrenziali di cui all'articolo 2598 n. 1 e 3 c.c. visto che la ricorrente ha prodotto taluni documenti idonei a dimostrare che vi sia stata, da parte della Nea Arke S.r.l., la promozione e distribuzione di contenitori che presentavano il pinnacolo oggetto di protezione tramite il brevetto EP 3178748 B1 del 31.10.2018 con conseguente sviamento della clientela (sono stati indicati i ristoranti e le pizzerie che avrebbero smesso di rifornirsi presso la stessa, rivolgendosi alla Nea Arke S.r.l.).

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

Il Tribunale non è in grado di affermare che l'invenzione dalla ricorrente, ed oggetto del brevetto EP 3178748 B1, sia priva di portata innovativa. Sul punto, le contestazioni della resistente appaiono inidonee a permettere a questo Ufficio di affermare la nullità del brevetto e la domanda di nullità allo stato deve essere rigettata.

È evidente, infatti, che i prodotti della resistente presentino sul bordo posteriore, un elemento identico, per caratteristiche e funzioni, al "Picor" di parte ricorrente. Tale elemento appare idoneo a realizzare un'interferenza con i prodotti della Inpact, in relazione alla rivendicazione n. 5 del brevetto EP 3178748 B1 del 31.10.2018, *"Scatola secondo la rivendicazione 1, in cui un taglio a forma di pinnacolo (25) ricavato nella parete posteriore (6) in una zona di confine con il coperchio (23) forma un elemento a pinnacolo (32) atto ad inserirsi in un taglio a forma di ancora (20), realizzato centralmente nella parete posteriore (6) di una scatola sovrastante in condizione impilata"*.

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

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

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

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

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

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

### **PQM**

Il Tribunale accoglie il ricorso, promosso dalla Incart S.r.l. nei confronti della Nea Arke S.r.l., per l'effetto:

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

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

Si comunichi a cura della Cancelleria.

**Napoli, lì 16 gennaio 2023**

**Il Giudice**

*dr. Nicola Graziano*