



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni presidente rel.

dott.ssa Anna Bellesi giudice

dott.ssa Alima Zanam giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 49713/2014 R.G. promossa da:

DOC GENERICI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

elettivamente domiciliata in Milano, via Cerva 1 presso lo studio dell'avv. Pierserafino MARSICO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Claudia MARSICO e all'avv. Ludovica MARSICO;

attrice

contro:

NOVARTIS FARMA s.p.a., in persona del legale rappre.*te pro tempore*;

NOVARTIS AG, in persona del legale rappre. *pro tempore*;

elettivamente domiciliate in Milano, via Brera 6, presso lo studio degli avv.ti Gabriele CUONZO e Luca TREVISAN che le rappresentano e difendono;

convenute

Oggetto: Brevetto di invenzione

Conclusioni delle parti:

- per parte attrice: "1) Accertare e dichiarare che il prodotto "Rivastigmina DOC cerotto trans-dermico" non costituisce contraffazione della porzione italiana n. 69974BE/2013, convalidata il 17/06/2006, avente per titolo "Sistema terapeutico transdermico per la somministrazione di rivastigmina", del brevetto EP 2 292 219 B1, di titolarità di Novartis AG e LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

2) Revocare ad ogni effetto il provvedimento inibitorio emesso dal Tribunale di Torino in data 26/06/2014 nella procedura cautelare n. 167/2014 R.G.

3) Condannare le convenute a rifondere all'attrice i compensi e le spese di causa, comprensive di quelle di CTU."

- per parte convenuta Novartis Farma s.p.a.: "In via preliminare:

1. dichiarare la continenza del presente procedimento a favore del giudizio instaurato da Novartis dinanzi al Tribunale di Torino (R.G. 23431/2014; G.I. dr. Rende) per tutte le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, disporre la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torino *ex art. 39, comma 2 c.p.c.*:

sempre in via preliminare:

2. dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Novartis Farma s.p.a. per tutte le ragioni indicate in atti;

in via principale:

3. dato atto dell'intervenuta revoca in data 18 luglio 2017 del brevetto EP 2 292 219 per cui è causa da parte della Commissione dei Ricorsi (Board of Appeal – BOA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti



(European Patent Office – EPO), dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attorea di non contraffazione del brevetto per cui è causa;
in ogni caso:

4. respingere ogni e tutte le domande della attrice nel migliore dei modi per la convenuta.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa.”

- per parte convenuta Novartis AG: “In via preliminare:

1. dichiarare la continenza del presente procedimento a favore del giudizio instaurato da Novartis dinanzi al Tribunale di Torino (R.G. 23431/2014; G.I. dr. Rende) per tutte le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, disporre la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torino *ex art. 39, comma 2 c.p.c.*:

in via principale:

3. dato atto dell'intervenuta revoca in data 18 luglio 2017 del brevetto EP 2 292 219 per cui è causa da parte della Commissione dei Ricorsi (Board of Appeal – BOA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office – EPO), dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attorea di non contraffazione del brevetto per cui è causa;

in ogni caso:

4. respingere ogni e tutte le domande della attrice nel migliore dei modi per la convenuta.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa.”

Motivi di fatto e di diritto

DOC GENERICI s.r.l. ha introdotto il presente giudizio al fine di accertare che il prodotto *Rivastigmina DOC cerotto transdermico* non costituiva contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 2 292 219 B1 di cui la convenuta NOVARTIS AG è titolare. Tale pronuncia è stata richiesta dalla società attrice anche nei confronti di NOVARTIS FARMA s.p.a., indicata quale responsabile della commercializzazione e vendita dei prodotti Novartis in Italia ed in particolare del cerotto *Exelon*.



La stessa attrice ha dedotto che l'instaurazione della presente causa era stata preceduta da una fase cautelare svoltasi dinanzi al Tribunale di Torino conclusasi con l'ordinanza del 26.6.2014 che – anche sul presupposto degli esiti della CTU svolta nella fase di reclamo che aveva concluso per la validità del brevetto e della contraffazione per equivalenti integrata dal prodotto generico in questione – aveva pronunciato l'inibitoria all'ulteriore commercializzazione del cerotto *Rivastigmina DOC*.

Si sono costituite con memorie autonome le società convenute.

NOVARTIS AG ha contestato la continenza della causa così instaurata dinanzi a questo Tribunale con la causa di merito che essa aveva nel frattempo intrapreso dinanzi al Tribunale di Torino a conferma dell'inibitoria emessa in sede cautelare e per il risarcimento del danno, da ritenersi quest'ultima preventivamente instaurata.

Quanto al merito della controversia ha confermato la contraffazione letterale o per equivalenti di EP 2 292 219 B1 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la declaratoria della contraffazione integrata dalla produzione e commercializzazione del cerotto *Rivastigmina DOC*, l'inibitoria in via definitiva nei confronti di DOC GENERICI s.r.l. all'avvio della commercializzazione di detto prodotto o dell'inserimento dello stesso nelle liste di trasparenza nazionali e regionali.

NOVARTIS FARMA s.p.a. ha svolto la medesima eccezione di continenza formulata dall'altra convenuta; ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta da DOC GENERICI s.r.l., in quanto ogni contestazione attinente alla contraffazione del brevetto in questione – speculare alla domanda di accertamento negativo di contraffazione svolta dall'attrice - non sarebbe esercitabile dal soggetto che riveste la qualità di mero distributore dei prodotti realizzati in attuazione del brevetto.

Quanto al merito della controversia, NOVARTIS FARMA s.p.a. ha svolto le medesime argomentazioni a contrasto della tesi di non contraffazione esposte da NOVARTIS AG.



Respinta dal giudice istruttore all'udienza del 27.5.2015 l'eccezione di continenza svolta dalle parti convenute, in quanto ritenuta preventivamente instaurata la presente causa rispetto a quella avviata dinanzi al Tribunale di Torino, si è dato corso a CTU brevettuale che ha concluso per la sussistenza della contraffazione di EP 2 292 219 B1, conclusione confermata anche all'esito dei chiarimenti richiesti al CTU all'udienza del 3.5.2016.

Le società convenute con nota congiunta depositata in data 24.7.2017 hanno dato atto che il brevetto EP 2 292 219 era stato revocato dalla Commissione dei Ricorsi (Board of Appeal - BOA) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) in data 18 luglio 2017.

2. Ritiene il Collegio che l'intervenuta revoca del brevetto EP 2 292 219 B1 sia evento indubbiamente idoneo a consentire una pronuncia di cessazione della materia del contendere tra le parti, risultando tale circostanza del tutto idonea ad eliminare ogni interesse delle parti ad una pronuncia in tema di contraffazione.

Tale questione costituisce indubbiamente la ragione più liquida che consente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, anche in presenza di eccezioni di rilievo processuale il cui ipotetico accoglimento determinerebbe in ogni caso – in presenza del venir meno del titolo brevettuale in questione – un inutile prolungamento del processo. In via incidentale ritiene peraltro il Collegio di condividere le valutazioni già espresse dal giudice istruttore sul tema della preventiva instaurazione del presente giudizio rispetto a quello avviato dinanzi al Tribunale di Torino da NOVARTIS AG reso all'udienza del 27.5.2015.

Deve essere altresì pronunciata la revoca del provvedimento cautelare disposto *ante causam* dal Tribunale di Torino.

3. Quanto alla regolazione delle spese del processo sulla base del criterio di soccombenza virtuale, ritiene il Collegio che esse devono essere integralmente compensate tra DOC GENERICI s.r.l. e NOVARTIS AG.



Se invece a NOVARTIS AG, in quanto titolare del brevetto revocato, può essere addebitata in via generale la responsabilità dell'insorgenza del contenzioso tra le parti sulla base di un titolo non valido, tuttavia in relazione al presente contenzioso va dato rilievo al fatto che in sede di CTU è risultata smentita la tesi della non interferenza del prodotto di DOC GENERICI s.r.l. con il brevetto EP 2 292 219 B1 e che tale parte non ha in alcun modo contestato la validità del titolo in questione.

Quanto al rapporto processuale tra DOC GENERICI s.r.l. e l'altra convenuta NOVARTIS FARMA s.p.a., deve rilevarsi che fondata appare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di tale convenuta rispetto alla domanda di accertamento negativo di contraffazione proposta da DOC GENERICI s.r.l. anche nei suoi confronti.

In effetti la mera qualità rivestita da detta convenuta di mero distributore dei prodotti Novartis non può costituire valido fondamento dell'evocazione in giudizio di tale soggetto, estraneo al contraddittorio in merito a qualsiasi profilo di contraffazione del brevetto in questione sia quale soggetto passivo in sede di accertamento negativo che quale eventuale soggetto attivo della speculare azione di contraffazione.

Le spese sono dunque liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle domande svolte da DOC GENERICI s.r.l. nei confronti di NOVARTIS AG e di NOVARTIS FARMA s.p.a. nonché rispetto alle domande svolte in via riconvenzionale da NOVARTIS AG e revoca il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Torino con ordinanza del 26.6.2014;
- 2) in applicazione del principio di soccombenza virtuale, condanna DOC GENERICI s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di NOVARTIS FARMA s.p.a., liquidate in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre oneri di legge, e dichiara integralmente compensate tra DOC GENERICI s.r.l. e NOVARTIS AG le spese del giudizio.



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017.

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

