



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XIV

Sezione specializzata in materia di impresa A

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

dott. Claudio Marangoni presidente rel.

dott.ssa Alima Zana giudice

dott. Pierluigi Perrotti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di I Grado riunite rispettivamente iscritte al N. 3569/2017 R.G. e al N. 8282/2017

R.G. promosse da:

Carlo RUBINI (C.F. RBNCR49H01D901F)

elett. domiciliato in Milano, Corso Venezia 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe SENA e dell'avv.

Paola TARCHINI che lo rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti, Antonino Francesco

DELLA SCIUCCA e Elisabetta BERTI ARNOALDI VELI;

attore/convenuto

contro:

CLARIANT PRODOTTI s.p.a. (C.F. 05355290965), in persona del legale rappre,te *pro tempore*;



elett. domiciliata in Milano, Foro Bonaparte 53, presso lo studio degli avv.ti Alberto TORNATO, Iuri Maria PRADO e Juliane SIEGMUND che la rappresentano e difendono;

convenuta/attrice

Oggetto: Altri istituti di diritto industriale

Conclusioni delle parti:

- per Carlo Rubini: “- respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze istruttorie proposte da Clariant Prodotti (Italia) s.p.a.;

- confermare la liquidazione dell’equo premio di € 670.000 (euro seicentosestantamila) con riferimento ai catalizzatori H2MAXHD, V.I.O.C. e FAMAX, di cui ai brevetti nn. 1305887, 1319198, 1357754, 1357994 e corrispondenti privative europee, per i quali tale diritto è riconosciuto dalle sentenze del Tribunale di Torino 9 gennaio 2013 e della Corte d’Appello in data 5 marzo 2014, confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione 20 novembre 2017 n. 27500 e determinato dal lodo arbitrale 27 ottobre 2016, oltre a € 142.000 (euro centoquarantaduemila) per conguaglio spese legali, precisando che su tali importi sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria al saldo;

- riconosciuto il carattere manifestamente iniquo ed erroneo del lodo 27 ottobre 2016 sul punto, dichiararne la nullità parziale e, procedendo ex art. 64.5 c.p.i., determinare l’equo premio dovuto da Clariant Prodotti (Italia) s.p.a. al sig. Carlo Rubini con riferimento ai catalizzatori FTMAX, SHIFTMAX e STYROMAX di cui al brevetto n. 1338939 e corrispondenti privative europee ed agli altri prodotti di cui ai brevetti nn. 1318644, 1319258, 1357993, e corrispondenti privative europee, per i quali tale diritto è riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Torino 9 gennaio 2013 e dalla sentenza della Corte d’Appello in data 5 marzo 2014, confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione 20 novembre 2017 n. 27500, con interessi e rivalutazione monetaria al saldo, nella somma che codesto Tribunale riterrà equa, ordinando, ove necessario, a Clariant Prodotti (Italia) s.p.a. di fornire le



informazioni e di esibire la documentazione ed i dati di fatturato dei prodotti FTMAX, STYROMAX e SHIFTMAX (ex art. 121 bis c.p.i.);

- riconosciuto il carattere manifestamente iniquo ed erroneo del lodo 27 ottobre 2016 sul punto, dichiararne la nullità parziale e, procedendo ex art. 64.5 c.p.i., determinare l'equo premio dovuto da Clariant Prodotti (Italia) s.p.a. al sig. Carlo Rubini con riferimento ai catalizzatori FTMAX, SHIFTMAX e STYROMAX di cui ai brevetti US 7199077 ed EP 1509323, per i quali tale diritto è stato riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano in data 8 ottobre 2015, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano 27 giugno 2018, nella somma che codesto Tribunale riterrà equa, con interessi e rivalutazione monetaria al saldo, ordinando, ove necessario, a Clariant Prodotti (Italia) s.p.a. di fornire (ex art. 121 c.p.i.) le informazioni e di esibire la documentazione ed i dati di fatturato dei prodotti FTMAX, STYROMAX e SHIFTMAX in quanto realizzati anche in attuazione dei brevetti US n. 7271126 ed europeo EP 1768779 e dei brevetti US 7037876 ed EP 1663855, brevetti tutti che costituiscono continuation in part dei brevetti US 7199077 ed EP 1509323.

- Spese e compensi integralmente rifusi.”

- per CLARIANT PRODOTTI s.p.a.: “1) Confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo arbitrale in data 27 ottobre 2016 come disposta con ordinanza in data 26 febbraio 2018 e, in strettissimo subordine rispetto alla richiesta sospensione, e per l'ipotesi che il Giudicante, in denegata ipotesi, dovesse ritenere di non confermarla in tutto o in parte, previo ordine al sig. Rubini di prestare idonea cauzione,

2) visto l'art. 64 c.p.i., ritenuta la manifesta erroneità e/o iniquità del Lodo reso in data 27.10.2016 nella procedura arbitrale con sede in Milano dal Collegio Arbitrale composto dai sigg.ri Avv. Prof. Marco Saverio Spolidoro, Avv. Prof. Massimo Cartella e Dr. Ing. Vittorio Faraggiana (“il Lodo”), accolte - occorrendo e senza che ciò importi inversione dell'onere probatorio incombente sull'attore Rubini -



tutte le istanze istruttorie formulate da Clariant nella 2° memoria 183 c. 5 c.p.c. del 14 luglio 2017 depositata nel presente giudizio, ivi comprese le prove orali con i testi ivi indicati,

a) previa correzione del Lodo nel senso indicato nell'atto di citazione del giudizio 8282/2017 in data 24 gennaio 2017 e nella comparsa di costituzione nel giudizio 3569/2017, precisando che i brevetti PCT/US02/15310, US7199077 ed EP 1509323 di cui alla domanda 2) delle conclusioni formulate nel procedimento arbitrale da Rubini rientrano nel gruppo di brevetti per il quale è stato liquidato un equo premio nella somma di Euro 30.000;

b) dichiarare la nullità del Lodo e provvedere ai sensi dell'art. 64, comma 5, c.p.i. a determinare l'equo premio in denegata ipotesi spettante al medesimo Carlo Rubini, previo il necessario accertamento tecnico;

c) respingere le domande tutte di Carlo Rubini perché infondate in fatto e in diritto;

d) condannare Carlo Rubini al risarcimento del danno in favore della Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.;

e) in via istruttoria, la Clariant chiede che:

A) venga disposta CTU brevettualistica per la verifica della concreta sussistenza, nei trovati di cui è procedimento, dei requisiti di brevettabilità;

B) previa discussione dinnanzi al Tribunale, anche nel contraddittorio dei rispettivi consulenti contabili, venga disposta CTU contabile per la quantificazione dell'equo premio eventualmente spettante al Rubini;

C) Senza accettazione di inversione dell'onere della prova ricadente sull'attore Rubini, e con riserva di eventuali ulteriori deduzioni e produzioni anche a prova contraria, Clariant chiede inoltre ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli già articolati nella propria memoria in data 14 gennaio 2016 depositata nel procedimento arbitrale (con la precisazione che la numerazione dei documenti indicati nei capitoli di prova si riferisce al fascicolo del procedimento arbitrale):



1. Vero che sia il signor Cavalli sia il signor Conca sono stati direttori/responsabili del reparto R & D di Süd-Chemie, ora Clariant Prodotti (Italia) rispettivamente dal 1994 al 2000 e dal 1995 fino ad oggi.

2. Vero che le quotidiane mansioni del signor Conca e del Signor Cavalli consistevano in:

- avviare e dirigere progetti di ricerca e sviluppo con relativo budget;
- assegnare il personale al progetto;
- predisporre piani di lavoro dettagliati per chimici e tecnici;
- controllare attività di controllo di qualità;
- avviare ed eseguire prove di attività del catalizzatore in impianti pilota dedicati;
- analizzare tutti i risultati delle prove di preparazione chimica e delle prove di attività catalitica di campioni di catalizzatore;
- scrivere rapporti/relazioni circa tale attività;
- proporre, sulla base dei risultati conseguiti, il percorso da seguire per un nuovo catalizzatore al fine di svilupparne la produzione a scopo commerciale;
- partecipare ai processi tesi allo sviluppo industriale e commerciale del prodotti;
- analizzare i risultati degli stessi;
- valutare i dati relativi alle prestazioni del catalizzatore provenienti dai primi nuovi clienti di riferimento per esistenti e nuovi prodotti introdotti sul mercato.

3. Vero che senza il lavoro coordinativo e gestionale del signor Conca e del signor Cavalli, non sarebbe mai stato raggiunto alcun apprezzabile risultato nel conseguimento dei brevetti di cui è procedimento.

4. Vero il contenuto del documento 9-bis, che qui si rammostra al teste, consistente in una comunicazione in data 12 ottobre 2004 del signor Rubini nella quale egli scrive che il dipartimento di ricerca e sviluppo (dunque il Conca e il Cavalli) della Clariant (all'epoca Süd-Chemie MT S.r.l.) aveva fornito un contributo fondamentale per uno sviluppo della tecnologia Fischer-Tropsch per la



produzione dell'ossido ferrico ("I simply pointed out the fact that SCMT's R&D made a fundamental contribution concerning the technology for the production of ferrous oxide").

5. Vero che il palladio impiegato nella fabbricazione dei catalizzatori di Clariant non viene prodotto dalla Clariant ma, essendo necessario per la produzione del prodotto catalizzatore, viene da essa acquistato per conto del cliente-committente.

6. Vero che Clariant non ricava alcun margine sull'acquisto e sulla lavorazione del palladio.

7. Vero che il costo del palladio contribuisce soltanto a determinare il fatturato del catalizzatore senza generare alcun margine che la Clariant ricava soltanto dalla componente costituita dal catalizzatore e non anche da quella rappresentata, per l'appunto, dal palladio.

8. Vero che, come si ricava dalle schede (doc. 16) che si rammostrano al teste, gli unici prodotti di cui è procedimento, in relazione ai quali è possibile rinvenire fatturati da parte della convenuta, sono i seguenti:

- H2MAX HD, cui il Rubini associa il brevetto IT 1305887, corrispondente a EP 879641;
- V.O.C., cui il Rubini associa il brevetto IT1319198, corrispondente ad EP1197259;
- FAMAX, cui il Rubini associa il brevetto IT1357754, corrispondente ad EP1674156.

9. Vero che, per quanto riguarda il brevetto IT1357994 (corrispondente ad EP1674155), che viene dal Rubini associato al prodotto FAMAX, non sono rinvenibili dati di fatturato perché, tra le varie versioni del prodotto FAMAX, non ve n'è alcuna che faccia uso del relativo trovato.

10. Vero che, per quanto attiene al prodotto FTMax, che il Rubini associa al brevetto IT1338939 (corrispondente ad EP1350765), non è stato generato alcun fatturato da parte della convenuta, posto che il prodotto in questione è stato e viene tuttora realizzato da Clariant mediante impiego di catalizzatori a base di cobalto e non a base di ossidi di ferro come insegnato dal brevetto nel quale il Rubini è designato come inventore.



11. Vero che, per quanto riguarda i brevetti n. IT1318644; IT1319258 e IT1357993 e brevetti europei corrispondenti, non si registrano né produzioni né vendite di prodotti ad essi corrispondenti da parte di Clariant.

12. Vero che l'attività di produzione e commercializzazione dei catalizzatori di cui è procedimento è realizzata da Clariant Prodotti Italia (già Süd-Chemie Catalysts S.p.A.), la quale vende in tutto il mondo a diverse entità.

13. Vero che tutte le vendite dei catalizzatori di cui è procedimento originano esclusivamente dalla sola Clariant Prodotti Italia.

14. Vero che, con la produzione e la vendita dei catalizzatori da parte di Clariant Prodotti Italia (già Süd-Chemie Catalysts S.p.A.), il Gruppo Clariant realizza meno dell'1 per cento del fatturato totale del Gruppo Clariant.

15. Vero che la collaborazione di Clariant con la società Foster Wheeler nel settore dei catalizzatori per la metanizzazione del gas di sintesi, di cui al doc. 28-bis di Rubini che qui si rammostra al teste, riguarda catalizzatori a base di nickel del tutto estranei alle invenzioni per cui Rubini chiede l'equo premio.

16. Vero che il doc. 28-ter di Rubini, che qui si rammostra al teste, si riferisce ad un annuncio stampa del 25 giugno 2014 il quale concerne la costruzione di un centro di ricerca e sviluppo in Cina, il quale si occupa di catalizzatori metanolo a propilene a base di zeoliti o a base di sintesi di metanolo per la quale si usa un catalizzatore a base di rame e zinco.

17. Vero che Clariant stessa possiede 43 brevetti di primo deposito (che hanno dato origine ad altrettante famiglie di brevetti) relativi alla tecnologia Fischer-Tropsch.

18. Vero che il Gruppo Clariant non ha mai impiegato industrialmente, direttamente o per mezzo di licenze, i brevetti Fischer-Tropsch a base di ossidi di ferro di cui alle invenzioni nelle quali Rubini è designato come coinventore.



19. Vero che la Clariant non ha mai utilizzato industrialmente, né ricavato alcun tipo di profitto, dai trovati di cui è procedimento che riguardano la tecnologia Fischer-Tropsch.

20. Vero che il doc. 7 di Rubini, che qui si rammostra al teste, concerne l'uso della tecnologia Fischer-Tropsch in Qatar, dove, tuttavia, non vengono usati catalizzatori a base di ossido di ferro (oggetto dei brevetti Rubini), ma catalizzatori a base di cobalto, dunque prodotti che nulla hanno a che spartire con quelli oggetto di procedimento.

21. Vero che il doc. 8 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda un'informazione generica sul progetto Foster Wheeler, che non riguarda il tipo di catalizzatori di cui ai brevetti Rubini di cui è procedimento.

22. Vero che il doc. 9 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda la pubblicità di un investimento pianificato in Cina da parte di Süd-Chemie AG (ora Clariant Produkte Deutschland GmbH).

23. Vero che l'investimento pianificato in Cina da Süd-Chemie di cui al doc. 9 Rubini qui rammostrato al teste, non è mai stato realizzato per ragioni economiche del partner Cinese e della Sasol.

24. Vero che il doc. 10 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda la realizzazione di un impianto in Sud Africa in collaborazione con la società Sasol, che riguarda l'uso di catalizzatori a base di cobalto, e non a base di ossidi di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.

25. Vero che alla pagina 6 del medesimo doc. 10 Rubini, che qui si rammostra al teste, si parla di un impianto la cui costruzione è stata annunciata ma il cui progetto non è stato realizzato e di cui non si prevede alcuna finalizzazione.

26. Vero che il doc. 11 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda il trattamento di cere con catalizzatori Fischer-Tropsch a base di rame e cromo, e non di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.



27. Vero che il doc. 32 Rubini, che qui si rammostra al teste non riguarda l'uso della tecnologia Fischer Tropsch a base di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento, bensì catalizzatori a base di ossidi di zinco.

28. Vero che, quanto al doc. 32 Rubini, che qui si rammostra al teste, per quel che riguarda i rapporti con la ExxonMobil menzionati sempre nel documento in questione, il relativo progetto da 7 miliardi di dollari (“\$7-billion facility”) fu cancellato immediatamente dopo la pubblicazione della notizia e che soltanto uno dei sette progetti annunciati durante quel periodo ha poi avuto un seguito, progetto che tuttavia non prevedeva l'impiego di Fischer-Tropsch a base di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento, bensì a base di cobalto.

29. Vero che il doc. 33 Rubini, che qui si rammostra al teste, è un documento che risale a più di dieci anni orsono, realizzato internamente alla Süd-Chemie dal reparto ricerca e sviluppo senza alcuna interazione con il reparto commerciale, il quale è relativo a mere stime di mercato che non si sono mai concretizzate perché il mercato si è indirizzato in modo diverso da quanto previsto (cioè verso catalizzatori a base di cobalto).

30. Vero che il doc. 34 Rubini, che qui si rammostra al teste, è un documento di un concorrente di Süd-Chemie (la Johnson Matthey) che riguarda solo stime concernenti l'uso della tecnologia Fischer-Tropsch a base di cobalto, dunque non ricadente nell'ambito di protezione di alcuno dei brevetti in causa.

31. Vero che il marchio FTMax è stato usato da Süd-Chemie soltanto per catalizzatori a base di cobalto e non per catalizzatori a base di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.

32. Vero che il doc. 36 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda l'uso di catalizzatori a base di cobalto e non di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.



33. Vero che il doc. 37 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda un progetto, che non ha mai avuto alcuno sviluppo dopo la fase iniziale di test, il quale prevedeva l'impiego di tecnologia Fischer-Tropsch a base di cobalto e non di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.
34. Vero che il doc. 38 Rubini, che qui si rammostra al teste, si riferisce alla produzione di catalizzatori a base di cobalto e non a base di ossidi di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.
35. Vero che il doc. 39 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda catalizzatori a base di cobalto e non a base di ossidi di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.
36. Vero che il doc. 40 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda catalizzatori (FTMax) a base di cobalto e non a base di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.
37. Vero che il doc. 41 Rubini, che qui si rammostra al teste, riguarda catalizzatori a base di cobalto e non di ossido di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.
38. Vero che gli impianti di cui alla seconda memoria (cfr. pag. 20 e segg.) di parte Rubini, che qui si rammostra al teste, ivi compreso quello denominato Linc Energy (Chinchilla Plant) in Australia, comportano l'impiego di tecnologia Fischer-Tropsch a base di cobalto e non di catalizzatori a base di ossidi di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.
39. Vero che il signor Rubini possiede una qualifica professionale di tipo tecnico, per la precisione il sig. Carlo Rubini risulta essere un perito chimico.
40. Vero che agli incarichi di direttore generale e amministratore delegato, il sig. Rubini sommò altresì, per il periodo che corre dal 1999 al 2001, dopo il pensionamento del dott. Cavalli e prima della nomina del dott. Conca, l'incarico ad interim di Responsabile della Direzione Ricerca e Sviluppo e Responsabile della Ricerca e Sviluppo Nuovi Prodotti (doc. 20).
41. Vero il contenuto dei documenti (schede dei bonus di cui al doc. 21) che qui mi si rammostrano.



42. Vero che i compiti di ricerca attribuiti al signor Rubini durante il periodo in cui è stato alle dipendenze di Süd-Chemie implicavano eventuale attività inventiva ed erano tali da poter generare risultati inventivi.
43. Vero che l'attività inventiva, semmai prestata, dal sig. Rubini, era dedotta pienamente nel quadro degli accordi con Süd-Chemie e a tal fine retribuita ogni anno.
44. Vero il contenuto del prospetto di pagina 1 del documento 21 di parte Clariant che qui mi si rammostra.
45. Vero che dal 1998 al 2004 il sig. Rubini ha percepito da Süd-Chemie annualmente una retribuzione che è variata dai 225.500.000 di Lire (pari a circa 116.000 Euro) del 1998, ai 159.000 Euro del 2002, sino ai 150.000 Euro del 2004.
46. Vero che durante il periodo di lavoro presso Süd-Chemie il sig. Rubini ha percepito premi legati al raggiungimento - totale o parziale - di obiettivi connessi all'attività inventiva, eventualmente sfociante in risultamenti di proprietà industriale.
47. Vero il contenuto delle schede di cui alle pagg. 14, 15 e 29, 30 del doc. 21 Clariant, che qui si rammostra al teste, sottoscritte dal sig. Rubini e vera la puntuale indicazione degli obiettivi prefissati per gli anni dal 2001 al 2004 e le percentuali, riferite alle varie voci, da imputare al premio ("bonus"), nonché le schede consuntive, dalle quali risultano le percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi e le cifre da corrispondere – e puntualmente corrisposte - al Rubini.
48. Vero che ogni anno, oltre a stabilire gli obiettivi propri e tipici di un amministratore delegato, quali ad esempio il raggiungimento del budget, nonché la riduzione dei costi aziendali, il sig. Rubini concordava con la casa madre della Süd-Chemie Catalysts S.p.A. che ai fini dell'ottenimento del "bonus" di fine anno concorresse anche l'attività inventiva.
49. Vero che il Rubini godeva presso la Süd-Chemie Catalysts di assoluta autonomia nella gestione degli affari brevettuali.



50. Vero che durante il periodo di lavoro presso Süd-Chemie Catalysts anche la predisposizione e previsione di una remunerazione rivolta a corrispondere anche all'attività inventiva era frutto di decisioni cui partecipava direttamente il sig. Rubini stesso.

51. Vero che gli obiettivi del sig. Rubini per l'anno 2001, come da pag. 29 del doc. 21 Clariant che qui si rammostra al teste, indicavano, fra i projects, gli "high purity oxides for Styrene and/or other catalyst applications" ("ossidi di ferro ad alta purezza per lo stirene e/o altre applicazioni dei catalizzatori").

52. Vero che tale obiettivo del 2001 ("high purity oxides for Styrene and/or other catalyst applications") venne raggiunto nella percentuale del 100% e remunerato con la somma di Euro 3.500,00.

53. Vero che la scheda per l'anno 2002, come da pag. 30 del doc. 21 Clariant che qui si rammostra al teste, mostra, tra gli obiettivi, l'"iron oxide /effluent free process: Produce > 10Kg quantities adapting to Styromax 3 specification" ("processo per l'ossido di ferro senza deflusso: Produrre quantità superiori a 10Kg adattando alla specifica Styromax 3") nonché la "start-up of a catalytic nitrate reduction unit for drinking water (approx 1m3/h)" ("avvio di una unità di riduzione catalitica di nitrati nell'acqua potabile (approssimativamente un metro cubo all'ora)").

54. Vero che il consuntivo di tali obiettivi è leggibile sempre nella scheda di pag. 30 del doc. 21 Clariant, che qui si rammostra al teste: il primo obiettivo ("iron oxide /effluent free process: Produce > 10Kg quantities adapting to Styromax 3 specification") non viene indicato come pienamente raggiunto ("will be completed in May 2003" – "verrà completato nel maggio 2003") e, tuttavia, viene considerato come incidente per il 5% del totale dei risultati raggiunti e in tale misura remunerato nell'ambito del bonus 2002.

55. Vero che una domanda di brevetto depositata da SüdChemie nel corso del 2002 ed indicante Rubini fra i coinventori ha appunto riguardato un "processo per la preparazione di ossidi di ferro".

56. Vero che il progetto "Greencat" di Sasol non si tradusse mai in alcun reale impianto produttivo.



57. Vero che dopo alcuni test che seguirono alla individuazione di Süd-Chemie quale “preferred partner” di Sasol, Sasol e SüdChemie si resero conto di come tale tecnologia non fosse per nulla adatta alle esigenze di Sasol e pertanto il progetto non decollò mai.

58. Vero che, per Süd-Chemie, il progetto “GreenCat” per Sasol fu soltanto fonte di spese senza alcun profitto.

59. Vero il contenuto della dichiarazione del sig. Jeff Braden della Clariant’s BU Catalyst di cui al documento doc. 26 di parte Clariant che qui si rammostra al teste.

60. Vero che nessuno dei progetti indicati nella dichiarazione di cui al doc. 26 di parte Clariant, che qui si rammostra al teste, si è mai concretizzato in un impianto Fischer-Tropsch a base di ossidi di ferro ad alta purezza secondo i trovati di cui ai brevetti IT’939 e US2002/15310 di cui è procedimento.

61. Vero che i brevetti Fischer-Tropsch di cui è procedimento non sono mai stati oggetto di sfruttamento industriale.

62. Vero che Clariant possiede un totale di 43 brevetti di primo deposito (che hanno dato origine ad altrettante famiglie di brevetti) nel campo della tecnologia Fischer-Tropsch, solo due dei quali vedono Rubini indicato come coinventore.

63. Vero il contenuto del documento n. 28 di parte Clariant che qui si rammostra al teste.

64. Vero il contenuto del prospetto di cui alle pagine 3 e 4 della quarta memoria di Clariant che qui si rammostra al teste.

65. Vero che fino all’anno 2012 nessun’altra società del Gruppo Clariant ha fatturato importi per prodotti che hanno utilizzato i brevetti di cui ai prospetti delle pagine 5 e 6 della quarta memoria Clariant, che qui si rammostra al teste, e che, pertanto, i dati di fatturato (rectius ricavi) di Clariant Prodotti (Italia) SpA ivi esposti sono anche i dati complessivi del Gruppo.

66. Vero che per quanto concerne i soli anni 2013 e 2014 (dopo l’acquisizione e la fusione per incorporazione della società Süd Chemie Catalyst Italia Srl, ora Clariant Prodotti Italia, nel Gruppo



Clariant) i dati esposti nei prospetti di cui alle pagine 5 e 6 della quarta memoria Clariant, che qui si rammostra al teste, riguardano la vendita al cliente finale, anche quando essa sia stata eseguita per motivi organizzativi da altra società del Gruppo Clariant (Clariant SE o Clariant International).

67. Vero che i dati delle vendite riportati nello schema della pagina 5 della quarta memoria Clariant, che qui si rammostra al teste, sono quelli consolidati di tutte le società facenti parte del Gruppo Clariant.

68. Vero il contenuto e i dati di fatturato riportati nel prospetto riprodotto alla pagina 5 della quarta memoria Clariant.

69. Vero che il Gruppo Clariant/Südchemie non ha mai fatto uso dei - né ha mai dato in licenza a terzi i - trovati di cui ai brevetti italiani 1318644, 1357993, 1338939, e di cui al brevetto europeo EP1509323, in relazione ai quali mai nessun profitto fu dunque ritratto dal Gruppo Clariant/Südchemie.

70. Vero che i margini operativi lordi del Gruppo Clariant per i prodotti che hanno utilizzato i brevetti di cui è causa sono quelli indicati nella tabella riprodotta nella pagina 7 della quarta memoria Clariant, che qui si rammostra al teste.

71. Vero il contenuto dei documenti 36, 37 e 38 di parte Clariant, che qui si rammostrano al teste.

72. Vero che il volume annuale normale di produzione di catalizzatori (per tutte le applicazioni EDC/OXY, Famax, PTA H2MAX, VIOC, altri) del sito Clariant Prodotti Italia (in Novara) è di circa 1.200-1.400 MT.

73. Vero che secondo i dati più recenti dell'FMI (Outlook ottobre 2015 - doc. 39) si prevedono tassi di crescita dell'economia mondiale inferiori a quelli finora presi come riferimento nella relazione Fiorotto di cui al presente procedimento, che qui si rammostra al teste, e, pertanto, i dati delle vendite future finora indicati dovrebbero essere rivisti al ribasso, considerando un tasso di crescita non superiore al 3%.



74. Vero che l'accordo con il gruppo francese Degremont non si è mai concretizzato e che non si è avuta alcuna utilizzazione del brevetto n. 1318644 né da parte di Süd-Chemie/Clariant né da parte del Gruppo Degremont.

75. Vero che, in relazione al doc. 42 Rubini consistente in un "Confidentiality Agreement" che è stato sottoscritto nel 2004 dalla convenuta con la società francese O.T.V. per lo sviluppo di una nuova tecnologia di denitrificazione delle acque, che qui si rammostra al teste, non vi è stata alcuna utilizzazione del brevetto n. 1318644.

76. Vero che i doc.ti 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinques di Clariant, che qui si rammostrano al teste, consistono in contratti con i quali una società appartenente al gruppo della convenuta ha regolato la questione dell'equo premio con alcuni suoi dipendenti.

77. Vero che in tali contratti, che qui si rammostrano al teste, il tasso di licenza assunto come base per la determinazione del premio si aggira sempre intorno a valori mai superiori al 2%.

78. Vero che, durante gli anni (vale a dire dal 1998 al 2004) nei quali i brevetti di cui è procedimento furono depositati (cfr. prospetto sub doc. 21), Rubini ha percepito annualmente una retribuzione che è variata dai 225.500.000 di Lire (pari a circa 116.000 Euro) del 1998, ai 159.000 Euro del 2002, sino ai 150.000 Euro del 2004.

79. Vero che le oscillazioni retributive del sig. Rubini si ricollegavano a premi legati al raggiungimento - totale o parziale - di obiettivi connessi anche ad eventuale attività inventiva.

80. Vero il contenuto delle (doc.21) schede sottoscritte dal signor Rubini, che qui si rammostrano al teste, contenenti la puntuale indicazione degli obiettivi prefissati per gli anni dal 1997 al 2004 e le percentuali, riferite alle varie voci, da imputare al premio ("bonus"), nonché dei relativi cedolini paga, dai quali emerge l'effettivo pagamento di tali somme.

81. Vero che durante il suo periodo di lavoro presso Süd-Chemie ogni anno, oltre a stabilire gli obiettivi propri e tipici di un amministratore delegato, quali ad esempio il raggiungimento del budget,



nonché la riduzione dei costi aziendali, il Sig. Rubini concordava con la casa madre che ai fini dell'ottenimento del "bonus" di fine anno concorressero anche le attività che poi sono sfociate anche nel deposito di brevetti come da "projects" doc. 21 alle pagine 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 29 e 30, indicati al numero 3, che qui si rammostrano al teste.

82. Vero che fra gli obbiettivi per l'anno 1998, come da doc. 21 pag. 3 che qui si rammostra al teste, figura il "nuovo processo per produrre precipitato di formaldeide", obbiettivo che viene indicato come pienamente raggiunto (100% di "achievement") e che viene remunerato (doc. 21 pagg. 2, 16 e 17) con una percentuale pari al 4% del bonus totale e dunque con una somma di Euro 1.200,00.

83. Vero che per l'anno 1999, come da doc. 21 pag. 6 e 7 che qui si rammostra al teste, uno degli obbiettivi fissati è il "procedimento per la denitrificazione dell'acqua potabile", anch'esso dichiarato raggiunto e remunerato (doc. 21 pag. 4, 5 e 18) con una percentuale pari al 4% del bonus totale.

84. Vero che a proposito dell'obbiettivo relativo al "procedimento per la denitrificazione dell'acqua potabile" di cui al doc. 21 che qui si rammostra al teste, nell'anno 2000 venne poi depositata la domanda di brevetto n. MI2000A001705 (che poi sfocerà nel brevetto n. 1318644), per la quale il Rubini chiede il pagamento dell'equo premio.

85. Vero che gli obbiettivi per l'anno 2001, come da doc. 21 pag. 11 e 29 che qui si rammostra al teste, hanno previsto, fra i projects, gli "high purity oxides for Styrene and/or other catalyst applications" (ossidi di ferro ad alta purezza per lo stirene e/o altre applicazioni dei catalizzatori) nonché il "new reactor design for formaldehyde process (higher isothermic profile)" (progetto del nuovo reattore per il processo della formaldeide (profilo isotermico più alto)) e l'"increase tableting productivity (at least double)" (aumento della produttività della produzione di pastiglie (almeno il doppio)).

86. Vero che il primo obbiettivo del 2001 ("high purity oxides for Styrene and/or other catalyst applications") viene raggiunto nella percentuale del 100% e remunerato, come da doc. 21 pag. 21, 22, 23 e 29 che qui si rammostra al teste, con la somma di Euro 3.500,00.



87. Vero che il secondo obiettivo del 2001 (“new reactor design for formaldehyde process (higher isothermic profile”) viene raggiunto nella percentuale del 70% (in quanto, come viene specificato nel doc. 21 pag. 11 e 29, che qui si rammostra al teste, è stato realizzato solo il progetto, senza dimostrazione del risultato – “Design, not yet demonstrated”) e remunerato con Euro 2.450,00 (doc. 21 pag. 21, 22 e 29).

88. Vero che il terzo obiettivo del 2001 (“increase tableting productivity (at least double)”) viene dichiarato raggiunto, come da doc. 21 pag. 29 che qui si rammostra al teste, nella misura del 100% e remunerato con Euro 3.500,00 (doc. 21 pag. 21, 22 e 23).

89. Vero che la scheda per l’anno 2002, come da doc. 21 pag. 12 e 30 che qui si rammostra al teste, mostra, tra gli obbiettivi, l’iron oxide /effluent free process: Produce > 10Kg quantities adapting to Styromax 3 specification” (processo per l’ossido di ferro senza deflusso: Produrre quantità superiori a 10Kg adattando alla specifica Styromax 3) nonché la “start-up of a catalytic nitrate reduction unit for drinking water (approx 1m3/h)” (avvio di una unità di riduzione catalitica di nitrati nell’acqua potabile (approssimativamente un metro cubo all’ora).

90. Vero che il consuntivo degli obiettivi di cui ai capitoli precedenti è leggibile nella scheda di cui al doc. 21 pag. 30, che qui si rammostra al teste: il primo obiettivo (“iron oxide /effluent free process: Produce > 10Kg quantities adapting to Styromax 3 specification”) non viene indicato come pienamente raggiunto (“will be completed in May 2003”) e, tuttavia, viene considerato come incidente per il 5% del totale dei risultati raggiunti e in tale misura remunerato nell’ambito del bonus 2002 (doc. 21 pag. 24 e 25).

91. Vero che il secondo obiettivo (“start-up of a catalytic nitrate reduction unit for drinking water (approx 1m3/h)” (avvio di una unità di riduzione catalitica di nitrati nell’acqua potabile (approssimativamente un metro cubo all’ora)) viene anch’esso reputato non pienamente raggiunto, come da doc. 21 pag. 30: “will be completed in May 2003” che qui si rammostra al teste e nondimeno



remunerato nell'ambito del bonus per l'anno 2002, come da doc. 21 pag. 24 e 25 che qui si rammostra al teste.

92. Vero che incentivi e bonus furono previsti ed erogati al sig. Rubini anche in relazione al 2003, come da doc. 21 pag. 13, 14, 26 e 27 che qui si rammostra al teste).

93. Vero che anche gli obiettivi relativi all'anno 2004, come da doc. 21 pag. 15 e 28 che qui si rammostra al teste, – anno nel quale vennero presentate le domande concernenti ben tre delle dieci presunte invenzioni per le quali il Rubini ha chiesto l'equo premio – comprendevano, alla voce “progetti”, vari compiti fra i quali il “first test of the Nox adsorber/desorber by Lamborghini” (primo test per l'assorbitore/desorbitore di ossido di azoto per Lamborghini) ed il “first test by CESI of the Nox adsorbers/desorbers in stationary pilot plants” (primo test del CESI per gli assorbitori/desorbitori in impianti pilota stazionari).

94. Vero che una domanda di brevetto depositata nel corso del 2004 (numero MI2004A002455, successivamente concesso col n. 1357993) ha appunto riguardato un “procedimento per la rimozione di ossidi di azoto con materiale assorbente di ossidi stessi”, come da doc. 21 ex adverso che qui si rammostra al teste).

95. Vero che altri obiettivi per l'anno 2004, come da doc. 21 pag. 15 che qui si rammostra al teste, indicavano la “risoluzione dei problemi legati al contenuto di fosfati nel processo di produzione delle acque di scarico”.

96. Vero che il “bonus” erogato al signor Rubini per l'anno 2004 ammonta a Euro 39.500, pari a oltre il trenta per cento della retribuzione base di Euro 124.983, il 25% del quale è da imputare a retribuzione dell'attività inventiva e di ricerca svolta dal medesimo giusta previsione indicata negli obiettivi per l'anno in questione, come da doc. 21 pag. 15 che qui si rammostra al teste).

97. Vero che anche il bonus dell'anno 2004 risulta corrisposto al signor Rubini, come da doc. 21 pag. 28 che qui si rammostra al teste.



98. Vero che le somme erogate da Süd-Chemie al sig. Rubini presentavano una componente riconducibile all'attività inventiva , che veniva remunerata indipendentemente dal conseguimento del risultato inventivo.

99. Vero che i projects pattuiti venivano sempre puntualmente retribuiti, anche quando non avevano comportato una brevettazione da parte di Süd-Chemie.

100. Vero che il bonus erogato al sig. Rubini per l'anno 1999 corrispondeva al 75% di quanto concordato per il raggiungimento degli obiettivi relativi all'attività inventiva, per l'anno 2000 all'83%, per l'anno 2002 all'87% e per gli anni 1998, 2001, 2003 e 2004 al 100% di quanto concordato per il raggiungimento degli obiettivi relativi all'attività inventiva.

101. Vero che il signor Rubini ha partecipato ai meeting di cui ai documenti da 40 a 44 di Clariant, che qui si rammostrano al teste, sempre a spese di Clariant.

102. Vero il contenuto della dichiarazione di cui al documento 46 di parte Clariant, che qui si rammostra al teste.

103. Vero che il marchio FTMax non viene usato dalle società del Gruppo Clariant per contraddistinguere catalizzatori a base di ferro secondo i brevetti di cui è procedimento.

104. Vero il contenuto della dichiarazione da Wolf Spaether sottoscritta in data 13.11.2015 , che qui mi si rammostra.

105. Vero il contenuto della dichiarazione da Uwe Flessner sottoscritta in data 13.02.2016, che qui mi si rammostra.

106. Vero che Clariant non impiega il procedimento di cui ai brevetti US7271126 ed EP1768779, US7037876 ed EP1663855 perché per realizzare i propri catalizzatori essa acquista la materia prima da terzi, come confermato dalle dichiarazioni del signor Wolf Spaether (doc. 47) e del signor Uwe Flessner (doc. 53).



107. Vero che Clariant non dispone di un impianto di produzione di ossidi di ferro ad alta purezza secondo i brevetti US7271126 ed EP1768779, US7037876 ed EP1663855.

Si indicano come testi in relazione ai capitoli precedenti i signori:

Capitoli da 1 a 3: Bruno Casale, Direttore operativo presso Clariant Prodotti Italia; Luigi D'Alfonso, Product Manager presso Clariant Prodotti Italia e Augusto Viola, ex Product Manager presso Clariant Prodotti Italia, via Cavour 12, Armeno (NO);

Capitolo 4: Hans-Joachim Mueller, Chief Operating Officer presso Süd-Chemie AG ed ex member of executive committee della Clariant International Ltd., ora presso Azelis Germany Sankt Augustin, Germania;

Capitoli da 5 a 8: Alberto Pagani, ex Controller della Clariant Prodotti Italia, ora Controller presso Stahl Palazzolo S.r.l. a Paderno Dugnano (MI) e Rita Sansò, ex Direttore Finanziario della Südchemie Catalysts Italia S.p.a., ora Commercialista con Studio in via S. Sofia, 6 Milano;

Capitolo 9: Alberto Pagani, ex Controller della Clariant Prodotti Italia, ora Controller presso Stahl Palazzolo S.r.l. a Paderno Dugnano (MI) e Rita Sansò, ex Direttore Finanziario della Südchemie Catalysts Italia S.p.a., ora Commercialista con Studio in via S. Sofia 6 a Milano, e Luigi d'Alfonso Product Manager presso Clariant Prodotti Italia;

Capitolo 10: Alberto Pagani, ex Controller della Clariant Prodotti Italia, ora Controller presso Stahl Palazzolo S.r.l. a Paderno Dugnano (MI) e Rita Sanso, ex Direttore Finanziario della Südchemie Catalysts Italia S.p.a. ora Commercialista con Studio in via S. Sofia 6 a Milano e Jeff Braden, Head of Business Development Syngas Catalysts, Clariant Corporation USA;

Capitolo 11: Alberto Pagani, ex Controller della Clariant Prodotti Italia ora Controller presso Stahl Palazzolo S.r.l. a Paderno Dugnano (MI) e Rita Sansò, ex Direttore Finanziario della Suedchemie Catalysts Italia S.p.a. ora Commercialista con Studio in via S. Sofia 6 a Milano;



Capitoli 12-14: Annegret Schreiber, Global BU Controller presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitoli 15-16: Hans-Georg Anfang, Business Development Manager Fuel Cell Technology presso Clariant Produkte Deutschland GmbH, e Jeff Braden, Head of Business Development Syngas Catalysts, Clariant Corporation USA;

Capitoli 17-19: Jeff Braden, Head of Business Development Syngas Catalysts, Clariant Corporation USA e Stefan Kuba, Patent Counsel presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitoli 20-38: Tom Pusty Business Development Manager Custom Catalysts presso Clariant Corporation USA e Jeff Braden, Head of Business Development Syngas Catalysts, Clariant Corporation USA;

Capitoli 39-55: Bruno Casale Direttore operativo presso Clariant Prodotti Italia e Hans-Joachim Mueller, Chief Operating Officer presso Süd-Chemie AG ed ex member of executive committee della Clariant International Ltd., ora presso Azelis Germany Sankt Augustin, Germania;

Capitoli 56-61: Jeff Braden Head of Business Development Syngas Catalysts, presso Clariant Corporation USA e Rudi Heydenrich presso Sasol Technology Ltd.;

Capitoli 62-63: Stefan Kuba IP Patent Attorney presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitoli 64-75: Uwe Dürr, Head of Sales Petrochemical Catalysts EMEA/CIS presso Clariant Produkte Deutschland GmbH e Bruno Casale Direttore operativo presso Clariant Prodotti Italia;

Capitoli 76-77: Stefan Kuba, IP Patent Attorney presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitoli 78-101: Bruno Casale Direttore operativo presso Clariant Prodotti Italia e Hans-Joachim Mueller, ex Chief Operating Officer presso Süd-Chemie ora presso Azelis Germany Sankt Augustin, Germania;

Capitolo 102: Rudi Heydenrich, presso Sasol Technology Ltd.;



Capitolo 103: Jeff Braden, Head of Business Development Syngas Catalysts, presso Clariant Corporation USA e Uwe Dürr, Head of Sales Petrolchemical Catalysts EMEA/CIS presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitolo 104: Wolf Spaether, Global Head of Market Segment Styrene/MTP presso Clariant Produkte Deutschland GmbH; Uwe Duerr Head of Sales Petrolchemical Catalysts EMEA/CIS presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitolo 105: Uwe Flessner, Head of Market Segment Methanol/Hydrogen presso Clariant Produkte Deutschland GmbH; Uwe Duerr Head of Sales Petrolchemical Catalysts EMEA/CIS presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Capitolo 106-107: Wolf Spaether, Global Head of Market Segment Styrene/MTP presso Clariant Produkte Deutschland GmbH; Uwe Flessner, Head of Market Segment Methanol/Hydrogen presso Clariant Produkte Deutschland GmbH; Uwe Duerr Head of Sales Petrolchemical Catalysts EMEA/CIS presso Clariant Produkte Deutschland GmbH;

Clariant si oppone infine all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni ampiamente illustrate nella memoria del 29 febbraio 2016 e nelle precedenti memorie depositate nel procedimento arbitrale.

f) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari sia della procedura arbitrale che del presente giudizio, ivi compresi quelli di eventuale Consulenza Tecnica.”

Motivi di fatto e di diritto

1. Nella causa iscritta con il numero 3569/17 R.G. Carlo RUBINI ha richiamato:

- la sentenza del Tribunale di Torino 9.1.2013, confermata dalla Corte d'Appello in data 5 marzo 2014, in giudicato in seguito alla sentenza Cass. 25700/17;
- sentenza del Tribunale di Milano 8.10.2015, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza in data 27 giugno 2018;



che si riferiscono ai brevetti nazionali nn. 1305887, 1319188, 1338939, 1357754, 1318644, 1357994, 1319258, 1357993 e corrispondenti privative europee.

In relazione a tali brevetti tali sentenze avevano riconosciuto in favore del RUBINI la spettanza dell'equo premio *ex art.* 64, comma 2 c.p.i. quale inventore/dipendente di CLARIANT PRODOTTI s.p.a. (già Sud Chemie Catalysts Italia s.r.l.).

Parte attrice ha proposto l'impugnazione del lodo arbitrale 27.10.2016 che ai sensi del comma 5 dell'art. 64 c.p.i. ha provveduto alla determinazione dell'equo premio dovuto.

Tale impugnazione non è riferita alla parte del lodo arbitrale che ha riconosciuto in favore del RUBINI la somma di € 670.000,00 a titolo di equo premio relativo ai brevetti italiani n. 1305887, n. 1357754, n. 1357994 e n. 1319188, e corrispondenti privative europee, per i quali era stato possibile accertare un fatturato.

Le contestazioni dell'attore si sono rivolte invece alla parte dello stesso lodo che si è occupata degli altri brevetti, quelli n. 1318644, n. 1319258, n. 1357993 e quelli relativi al procedimento di produzione e utilizzazione di "ossidi di ferro ad alta purezza", cioè il brevetto italiano n. 1338939 ed il corrispondente brevetto europeo EP 1350765, la domanda internazionale PCT/US02/15310 ed i brevetti EP 1509323 e US 7199077. Per tali brevetti il Collegio arbitrale non aveva proceduto a determinare un fatturato ed aveva proceduto alla liquidazione dell'equo premio ad essi relativi in via forfettaria nella complessiva somma di € 30.000,00.

A sostegno della manifesta iniquità di tale conclusione ha esposto:

- che l'importanza dell'invenzione non è desumibile dal relativo fatturato, bensì dal suo intrinseco valore tecnico e dalla potenzialità del suo sfruttamento, dunque anche dagli utili semplicemente prevedibili;



- che il RUBINI aveva fornito elementi di fatto idonei a consentire tale valutazione, elementi non presi in considerazione dal Collegio arbitrale (premi, cataloghi Sud Chemie, pubblicazioni scientifiche, elementi a sostegno dell'utilizzazione del trovato ecc.),

- che il lodo non aveva preso in considerazione i brevetti US 7199077 e EP 1509323.

Ha chiesto dunque la declaratoria di parziale nullità del lodo arbitrale 27.10.2016, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

Si è costituita in tale giudizio la convenuta CLARIANT PRODOTTI s.p.a. rilevando di avere a sua volta promosso giudizio dinanzi a questo Tribunale volto alla declaratoria di integrale nullità del medesimo lodo arbitrale.

Rispetto ai brevetti per i quali il Collegio arbitrale non aveva rilevato il conseguimento di alcun fatturato da parte dell'azienda ha contestato la liquidazione di € 30.000,00 eseguita, rilevando che detti brevetti non avevano alcun valore tecnico – tanto che la CTU eseguita dinanzi al Tribunale di Torino aveva svolto rilievo di nullità di alcuni di essi – e che la mancanza di alcun utile ad essi riconducibile dava esaurientemente conto dell'assenza di potenzialità del loro sfruttamento economico. A suo giudizio dunque l'inventore non avrebbe avuto alcun diritto al conseguimento di un equo premio in relazione a tale gruppo di brevetti.

Lo stesso RUBINI – ha rilevato parte convenuta – durante lo svolgimento del procedimento arbitrale aveva dato per ammessi tutti i capitoli di prove dedotti da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. in tale sede volti ad attestare la mancata utilizzazione dei brevetti in questione, mentre per i brevetti US 7199077 e EP 1509323, nei quali il RUBINI non figurava quale inventore, essi non avevano formato oggetto delle decisioni torinese e milanese e lo stesso RUBINI in sede di arbitraggio aveva escluso di pretendere per essi un equo premio. In ogni caso tali brevetti erano stati considerati dal Collegio arbitrale nella complessiva – e contestata – liquidazione relativa ai brevetti per i quali non era stato accertato alcun fatturato.



Ha poi contestato tutte le circostanze di fatto allegate dall'attore a sostegno di un preteso uso di tali trovati.

Ha concluso per la riunione delle cause pendenti in relazione al medesimo lodo e comunque per il rigetto delle domande svolte dal RUBINI.

Nella causa n. 8282/17 la parte attrice CLARIANT PRODOTTI s.p.a. ha chiesto la pronuncia di integrale nullità del lodo arbitrale 27.10.2016 per i seguenti motivi:

- perchè il Collegio arbitrale aveva omesso di valutare l'effettiva ampiezza dell'ambito di tutela dei brevetti in questione e dell'effettiva protezione ad essi riconoscibile, tenuto conto degli esiti della CTU svolta nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Torino, posto che tale profilo avrebbe dovuto avere rilievo nella valutazione dell'importanza dell'invenzione e del suo effettivo valore economico;
- perché il Collegio arbitrale aveva omesso di valutare il riconoscimento dell'equo premio in relazione alle sole quote di spettanza del RUBINI, stravolgendo l'applicabilità del fattore di proporzionalità previsto dalla cd. formula tedesca mediante l'applicazione di tale fattore all'intero valore stimato dell'invenzione – e non della quota attribuibile al RUBINI nei rapporti con gli altri coinventori – con risultati del tutto abnormi ed iniqui che avevano dato luogo alla pronuncia dissenziente di uno degli arbitri;
- perché il Collegio arbitrale aveva proceduto all'arbitraria applicazione dei criteri indicati dalla cd. formula tedesca, in particolare ponendo a fondamento del fatturato una somma che era stata concordata tra le parti ma che avrebbe dovuto essere solo il punto di partenza per successive analisi che avrebbero dovuto considerare quale periodo appropriato di riscontro quello di 8-12 anni e non quello di formale validità del titolo; inoltre era stato calcolato per eccesso il valore della giusta *royalty*, era mancata l'applicazione ai flussi di *royalties* di tassi di attualizzazione, non erano stati calcolati in deduzione i costi per l'ottenimento ed il mantenimento dei brevetti, non era stato correttamente applicato il fattore di proporzionalità.



Ha concluso pertanto affinché il Tribunale, dichiarata la nullità del lodo arbitrale 27.10.2016, procedesse ai sensi del comma 5 dell'art. 64 c.p.i. alla determinazione dell'equo premio effettivamente spettante al RUBINI.

Il convenuto RUBINI si è opposto alle domande svolte dalla controparte riproponendo le argomentazioni innanzi svolte nella causa da essa previamente instaurata - ed alla quale la seconda causa doveva essere riunita - e formulava domanda di parziale nullità del lodo come innanzi già illustrata.

All'udienza del 16.5.2017 la causa R.G. 8282/17 è stata riunita alla causa R.G. 3569/17.

Le parti hanno proceduto alla discussione orale della controversia dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. all'udienza camerale del 10.1.2019.

2. In via preliminare deve confermarsi che la pronuncia del Collegio degli arbitratori previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 65 c.p.i. presenta analogie con quello previsto dall'art. 1349 c.c. e la relativa procedura va ricondotta all'arbitraggio secondo equità, escludendosi dunque che possano richiamarsi le norme dettate in materia di arbitrati rituale al di là del richiamo ad esse eseguito nell'ultima frase del comma 4 dell'art. 65 c.p.i.

Oltre alla formale qualifica di "*arbitratori*" (non arbitri), militano in tal senso la considerazione che un arbitrato obbligatorio per legge sarebbe confliggente con i principi costituzionali mentre, sotto altro profilo, la pronuncia degli arbitratori non appare soggetta ad impugnazione ma al ricorso al giudice, ove essa fosse considerata manifestamente iniqua od erronea analogamente a quanto appunto previsto dall'art. 1349, comma primo c.c.

Richiamato dunque l'art. 808 *ter* c.p.c., le contestazioni avverso la pronuncia degli arbitratori si muovono sul piano contrattuale della nullità o annullabilità di essa in analogia alla previsione dell'art. 1349 c.c.



In ordine a tale impostazione deve rilevarsi sia il conforme orientamento del Collegio degli arbitratori che delle parti in causa, tenuto conto che esso risulta essere stato condiviso anche dalla locale Corte d'appello adita dalle medesime parti (sentenza n. 4017/18).

3. L'esame dei motivi svolti dalle parti avverso la decisione del Collegio degli arbitratori può partire dalle valutazioni critiche svolte da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. avverso la liquidazione eseguita in favore del RUBINI della somma di € 670.000,00 in relazione al gruppo dei brevetti per i quali è stato possibile da parte degli arbitratori definire un fatturato ad essi riconducibile. Tale parte della decisione arbitrale non è stata contestata dal RUBINI.

3.1. CLARIANT PRODOTTI s.p.a. ha in primo luogo rilevato che il Collegio degli arbitratori ha indebitamente rifiutato di accogliere la sollecitazione svolta in tale sede di procedere alla esatta definizione dell'ambito di privativa effettivamente attribuibile a ciascuno dei brevetti per i quali doveva stabilirsi l'entità dell'equo premio.

Il Collegio degli arbitratori ha infatti ritenuto che tale accertamento fosse estraneo all'ambito della loro valutazione, posto che le decisioni dei Tribunali di Torino e di Milano erano per essi vincolanti quanto all'*an* relativo all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio per i brevetti in questione.

Ritiene questo Collegio che tale valutazione debba essere condivisa.

Premesso che i brevetti in contestazione non sono mai stati oggetto di una decisione giudiziale che ne abbia dichiarato l'invalidità (totale o parziale) *erga omnes* o anche in via incidentale – risultando a tal fine del tutto irrilevanti gli esiti della CTU svolta dinanzi al Tribunale di Torino, posto che nella relativa sentenza la questione della validità dei titoli era stata poi ritenuta in radice inconferente in quanto comunque inidonea ad elidere il diritto del dipendente inventore all'equo premio – va richiamata a tal fine la giurisprudenza consolidatasi nel tempo che precisa che solo una formale declaratoria di nullità potrebbe determinare il venir meno dell'obbligo del datore di lavoro alla corresponsione dell'equo premio (Cass. 7484/00).



La considerazione dell'aspetto della validità del trovato non pare trovare diversa soluzione anche in sede di determinazione dell'equo premio, sia pure nella prospettiva della considerazione del criterio dell'importanza dell'invenzione.

Come è già stato osservato, ciò che rileva anche ai fini della determinazione dell'equo premio è comunque il beneficio economico conseguito dal titolare per il fatto di godere e di aver goduto del trovato in regime di privativa per un certo arco temporale (così Tribunale di Torino sent. 9.1.2013).

Se la Suprema Corte ha confermato nel frattempo che al datore di lavoro è preclusa la legittimazione a contestare, tanto in via d'eccezione, quanto in via d'azione, la nullità del brevetto (Cass. 27500/17) – in applicazione del del generale divieto di “*venire contra factum proprium*” – non vi è ragione per cui tale principio debba essere sostanzialmente derogato in sede di determinazione dell'equo premio, tenuto conto dell'acquiescenza che il datore di lavoro ha prestato in ordine ad eventuali vizi del brevetto realizzando l'invenzione e sfruttandone integralmente i relativi diritti (così Cass. 7161/98).

Gli estesi riferimenti eseguiti da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. alla necessità che la presunzione di validità possa e debba essere valutata attraverso l'accertamento della validità dei brevetti sembra debba essere per un verso condivisibilmente evidenziata per le invenzioni sfruttate in regime di segreto – questione non rilevante nella presente causa – e comunque nei limiti in cui tale questione, secondo l'orientamento innanzi citato della giurisprudenza di legittimità, possa essere formalmente posta dal datore di lavoro che ha depositato e sfruttato nella sua integralità il titolo.

Anche sotto il profilo della considerazione in sede di determinazione della misura dell'equo premio del profilo dell'importanza dell'invenzione, deve rilevarsi che in assenza di alcuna pronuncia di nullità totale o parziale del brevetto dovrà comunque tenersi conto che il datore di lavoro ha potuto godere della privativa registrata in relazione all'ambito di tutela derivante dalle sue rivendicazioni, sia attuandone tutte le indicazioni – ancorchè in tesi invalide – nella sua attività produttiva che godendo nei



confronti dei terzi dell'esclusiva derivante dal titolo come concesso, escludendo dunque i terzi concorrenti dallo sfruttamento del trovato stesso.

Va poi rilevato che nel caso di specie, in cui cioè pressochè tutti i brevetti in questione sono ormai giunti al limite di validità ventennale della privativa, la considerazione del concreto sfruttamento economico svolto dal titolare del brevetto appare criterio da ritenersi preponderante e maggiormente attendibile rispetto alla verifica di una teorica potenzialità di sfruttamento che potrebbe essere invece profilo più pertinente rispetto a brevetti che abbiano dinanzi a loro un periodo temporale di validità ancora consistente.

Non ritiene pertanto questo Collegio di attribuire effettivo rilievo a tale profilo di contestazione svolto da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. a fondamento di una pretesa erroneità dell'apprezzamento svolto da Collegio degli arbitratori.

3.2. Ritiene invece il Collegio che rilevante ai fini della prospettata nullità possa ritenersi l'ulteriore motivo di doglianza svolto da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. avverso la decisione del Collegio degli arbitratori, fondato sulla non correttezza del procedimento che ha portato gli stessi – con il motivato dissenso di uno degli arbitri – a determinare l'importo di € 670.000,00 quale equo premio riferibile a quei brevetti di cui è risultata un'effettiva utilizzazione da parte del datore di lavoro e dunque un correlativo fatturato ad essi riferibile.

Al di là della questione relativa alla determinazione della misura di tale fatturato ed al rilievo della concorde dichiarazione delle parti sul punto eseguita dinanzi agli arbitratori, la questione attiene al fatto che la decisione (di maggioranza) degli arbitratori ha ritenuto – in buona sostanza – di porre a fondamento delle sue determinazioni il fatto che l'equo premio non è un'obbligazione inscindibilmente connessa a quella relativa agli altri partecipi dell'invenzione avvenuta nel corso dell'esecuzione di una prestazione di lavoro subordinato né costituisce un diritto di proprietà industriale (così come affermato in Cass. 20239/16, che si occupava dell'accertamento del diritto all'equo premio), affermando che tale



principio doveva essere esteso ed applicato anche in sede di determinazione della misura dell'equo premio stesso, risultando per il datore di lavoro il risultato della somma di diverse obbligazioni tra loro autonome. Ha precisato peraltro il Collegio degli arbitratori che sarebbe *“ovvio che tale somma non possa né eccedere né avvicinarsi al valore dell'invenzione, perché l'obbligo di pagare il premio non deve poter annullare l'interesse del datore di lavoro ed entrare in conflitto con l'attribuzione al datore di lavoro del diritto di sfruttare economicamente l'invenzione”* ed ha quindi ritenuto in concreto che il contributo dei coinventori dovesse essere considerato in sede di determinazione della misura dell'equo premio nell'ambito del contributo che il RUBINI avrebbe ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro (ex art. 64.2 c.p.i.).

In tale prospettiva il Collegio degli arbitratori ha dunque considerato la porzione di valore dell'invenzione che era di pertinenza degli altri coinventori quale parte del contributo del datore di lavoro.

Secondo CLARIANT PRODOTTI s.p.a. invece il calcolo del coefficiente di proporzionalità (cioè del rapporto che consente di ripartire il valore dell'invenzione tra dipendente e azienda sulla base del contributo che l'inventore ha ricevuto dall'azienda) avrebbe dovuto essere eseguito rispetto alla porzione di diritto all'invenzione spettante al singolo coinventore (e cioè rispetto a 1/3 del valore dell'invenzione ove i coinventori siano tre, 1/6 ove siano sei ecc.), non già rispetto all'intero valore dell'invenzione, evitando così di confondere in modo inappropriato il cd. momento oggettivo (valore dell'invenzione) e il cd. momento soggettivo (fattore di proporzionalità) del calcolo.

All'erroneità del metodo applicato, secondo CLARIANT PRODOTTI s.p.a., corrisponderebbe una manifesta iniquità dell'esito del calcolo eseguito non suddividendo il valore dell'invenzione per il numero dei coinventori e attribuendo al Rubini un coefficiente di proporzionalità pari al 21%, posto che il premio assegnato al RUBINI risulterebbe di entità sproporzionata in quanto assorbirebbe praticamente per intero la porzione di competenza che in ogni caso – secondo l'opinione dello stesso



Collegio - dovrebbe essere garantita e riconosciuta al titolare degli investimenti e cioè al datore di lavoro.

Invero ove si seguisse l'identico metodo di calcolo dell'equo premio in favore di ciascuno degli altri coinventori – tenuto conto della posizione subordinata di essi rispetto al RUBINI e della loro minore retribuzione – ad ognuno di essi dovrebbe essere riconosciuto un coefficiente più elevato di quello riconosciuto al RUBINI, sicchè la somma dei coefficienti condurrebbe ad una attribuzione in favore degli inventori della quasi totalità del valore complessivo delle invenzioni (v. esemplificazione alle pagg. 18 e 19 memoria di replica Clariant s.p.a.).

Ritiene il Collegio che tali rilievi critici siano fondati e che la concreta determinazione della misura dell'equo premio eseguita in favore del RUBINI sia affetta da manifesta iniquità nonché erronea.

In effetti deve rilevarsi che l'esclusione della considerazione della sola quota di pertinenza del RUBINI rispetto ai coinventori appare orientamento che si pone in maniera difforme dalla regola generalmente seguita dalla giurisprudenza (anche relativa ai provvedimenti resi dagli arbitratori) e dalla dottrina e appare essere stata consapevolmente contraddetta dalla maggioranza del Collegio degli arbitratori sulla base di una non condivisibile interpretazione estensiva del principio affermato da una recente pronuncia di legittimità (la citata Cass. 20239/16).

In effetti tale pronuncia verteva in via esclusiva sull'eccezione vizio dell'integrità del contraddittorio rispetto agli altri coinventori rispetto all'accertamento del diritto all'equo premio da parte di uno di essi. Ha ritenuto la Suprema Corte che in tale fattispecie non ricorre l'ipotesi di un litisconsorzio necessario, posto che l'azione proposta da uno degli inventori non è intesa all'adempimento di un'obbligazione inscindibilmente connessa rispetto a quella relativa agli altri partecipi dell'invenzione avvenuta nell'ambito della esecuzione del contratto di lavoro subordinato.

Il diritto al premio non costituisce infatti un diritto unitario per tutti i partecipanti all'attività che ha determinato l'invenzione e non può essere confuso o assimilato con il diritto di proprietà intellettuale i



cui diritti patrimoniali appartengono a titolo originario al datore di lavoro e non all'inventore (art. 64, comma 1 c.p.i.).

La stessa decisione, peraltro, delimitava espressamente il suo effettivo ambito alla controversia che riguardava l'accertamento nei confronti della società datrice di lavoro della sussistenza del diritto del dipendente al premio e non alla sua quantificazione.

Se dunque tale pronuncia non poteva costituire in sé diretto ed autorevole parametro per orientare il metodo ed i criteri di determinazione dell'equo compenso – in relazione all'importanza dell'invenzione, alle mansioni svolte ed alla retribuzione percepita dall'inventore, nonché al contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro (art. 64, comma 2 c.p.i.) -

la traslazione del principio di diritto in tale sede formulato ai criteri di calcolo del premio non appariva di fatto sostenuto da un'effettiva motivazione né comunque giustificato alla luce delle stesse premesse e cautele che lo stesso Collegio degli arbitratori aveva espresso al fine di evitare che tale liquidazione fosse indebitamente lesiva dell'interesse del datore di lavoro allo sfruttamento del trovato.

Non condivide dunque il Collegio la scelta di procedere nella determinazione dell'equo premio dovuto al RUBINI delimitando la rilevanza del contributo dei coinventori nell'ambito di quello che il RUBINI avrebbe ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro (*ex art. 64.2 c.p.i.*), contributo quest'ultimo generalmente ricondotto ai diversi apporti ricevuti dall'organizzazione imprenditoriale sia in termini di indirizzo e di orientamento che di sfruttamento delle strutture e delle competenze interne dell'azienda.

Deve dunque condividersi in via astratta l'impostazione metodologica esposta da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. che ha richiamato il principio secondo cui l'applicazione dei vari coefficienti di proporzionalità doveva essere eseguita partendo dalla sola quota di pertinenza del RUBINI rispetto ai coinventori.

L'effetto di manifesta e rilevante iniquità nel risultato finale del calcolo eseguito dalla maggioranza del Collegio degli arbitratori risulta efficacemente documentato da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. nella



considerazione del risultato finale di tali analoghe operazioni ove condotte per ciascuno dei coinventori e dell'effetto fortemente ed ingiustificatamente depressivo dell'interesse del datore di lavoro allo sfruttamento dei brevetti in questione.

Tale situazione implica ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 64 c.p.i. che il Tribunale proceda autonomamente alla determinazione dell'equo premio spettante al RUBINI, previo annullamento del lodo arbitrale 27.10.2016.

4. I rilievi innanzi svolti risultano del tutto assorbenti anche rispetto alla parte delle valutazioni che hanno interessato i brevetti per i quali non sarebbe risultato alcuno sfruttamento da parte del datore di lavoro.

Non pare possibile al Collegio procedere alla determinazione dell'equo premio complessivamente spettante al RUBINI senza una rivalutazione integrale e complessiva di tutti gli elementi utili alla decisione.

Se per un verso la tesi radicale esposta da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. secondo la quale il mancato sfruttamento di tali brevetti determinerebbe di per se stessa l'impossibilità di liquidare qualsiasi somma a titolo di equo premio non pare in astratto condivisibile – tenuto conto che vantaggi al datore di lavoro potrebbero essere ugualmente derivati sfruttando l'area di esclusiva nei confronti dei terzi garantiti dalla mera titolarità dei brevetti – la verifica in concreto della possibilità di individuare utili elementi di riferimento volti a consentire, comunque in via equitativa, la liquidazione di una somma a titolo di premio deve essere comunque perseguita nell'ambito della necessaria attività di valutazione che dovrà essere affidata ad una consulenza tecnica d'ufficio.

5. Deve dunque allo stato essere accolta la domanda svolta da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. volta alla declaratoria di integrale nullità del lodo arbitrale 27.10.2016, salvo provvedere all'esito della prosecuzione della fase istruttoria alla decisione su tutte le altre domande svolte da tutte le parti nelle cause riunite in sede di decisione finale.



La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo istruttorio per procedere ai necessari esami tecnici da parte di un consulente d'ufficio.

Quanto alle istanze istruttorie avanzate da CLARIANT PRODOTTI s.p.a., ritiene il Collegio che allo stato degli atti la valutazione della rilevanza di esse – peraltro in parte consistente di fatto date per ammesse da parte dello stesso RUBINI dinanzi al Collegio degli arbitratori – possa essere rimessa alla valutazione del giudice istruttore in relazione ad eventuali necessità connesse allo svolgimento degli accertamenti tecnici da eseguirsi in via primaria.

Quanto alle attività da eseguirsi da parte del nominando consulente tecnico d'ufficio, appare opportuno che esso orienti la propria indagine utilizzando quale utili criteri i parametri individuati dalla cd. formula tedesca, sia pure eventualmente modificati e/o adattati alla specificità del caso ed in riferimento alla necessità di dare rilievo all'importanza dell'invenzione, alle mansioni svolte ed alla retribuzione percepita dall'inventore, nonché al contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro (v. il riferimento all'applicabilità di tale formula – sia pure in termini non vincolanti per il giudice - quale congruo strumento valutativo ai fini della determinazione dell'equo premio in Cass. 8368/14, Cass. 14502/00, Cass. 14439/00, Cass. 7161/98).

P.Q.M.

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

- 1) in accoglimento delle domande avanzate da CLARIANT PRODOTTI s.p.a. nei confronti del convenuto Carlo RUBINI con atto di citazione del 24.1.2017 (causa R.G. 8282/179) dichiara la nullità del lodo arbitrale 27.10.2016;
- 2) riservata ogni decisione in ordine a tutte le ulteriori domande svolte dalle parti nelle cause riunite, rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.



In Milano, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

