



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

NRG 10009/2020

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

L'Edwards Lifesciences Corp. e l'Edwards Lifesciences Italia Spa hanno chiesto, ai sensi degli art. 126 e seg. Cpi e 700 Cpc, nei confronti della Meril Life Sciences Private Ltd, della Meril GmbH e della Viglia Srl, l'inibitoria delle violazioni dei diritti conferiti dai brevetti europei EP 3 494 929, EP 3 494 930, EP 2 628 464 ed EP 3 498 226, che sarebbero contraffatti dalla valvola aortica transcateretere Myval e dal relativo sistema di posizionamento Navigator, nonché altri provvedimenti correlati.

Le resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie.

L'oggetto del giudizio rende necessario osservare anzitutto che dalla consulenza tecnica dell'ing. Valerio Lunati emerge, in primo luogo, la validità dei brevetti EP 2 628 464 ed EP 3 494 930; in secondo luogo, che "*le rivendicazioni 1, 5, 6, 7 del brevetto EP 2 628 464*" sono contraffatte dalla valvola Myval e che quelle 1, 5, 6, 7 del brevetto EP 3 494 930 sono contraffatte dal "*gruppo valvola Myval – sistema Navigator*" (p. 241).

Le conclusioni del consulente risultano condivisibili, essendo state formulate all'esito dell'analisi di un vasto materiale (cons. p. 8 - 14) e dello svolgimento di un pieno contraddittorio tecnico, nel corso del quale le parti, dopo aver depositato tre memorie preliminari, hanno potuto prendere posizione su due bozze di relazione elaborate dall'ing. Lunati (cons. p. 16).

Le ampie argomentazioni esposte dal consulente escludono in questa sede la necessità di ulteriori chiarimenti e approfondimenti, considerato che l'ing. Lunati ha adeguatamente risposto alle osservazioni delle parti, che non hanno evidenziato specifici limiti di indagine o significative contraddizioni dell'elaborato.

Per quanto concerne la sussistenza del *fumus boni iuris*, le conclusioni del consulente in ordine alla validità dei brevetti EP 2 628 464 ed EP 3 494 930 consentono di superare le questioni prospettate dalle resistenti in ordine alla divisione delle domande brevettuali, consentita dall'art. 161 Cpi.

Né si può ritenere che tali conclusioni siano smentite dall'oggetto e dalle risultanze degli altri procedimenti cautelari menzionati dalla Meril Life Sciences Private Ltd e dalla Meril GmbH nella memoria del 14/05/2021, che riguardano brevetti diversi (p. 3 e 4).

Sussiste nella specie anche il *periculum in mora*, perché la contraffazione dei brevetti comporta il rischio di un rilevante nocumento per le ricorrenti, non completamente eliminabile *ex post*.

Per questi motivi, le domande di inibitoria e sequestro devono essere accolte.

Muovendo dalle risultanze della consulenza, occorre ora esaminare le questioni relative allo specifico contenuto di tali misure, rispetto al quale le resistenti hanno invocato la previsione dell'art. 124 c. 6 Cpi, secondo cui "nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi".

Al riguardo, va osservato che il Tribunale di Milano, in una recente sentenza in materia di violazione di segreti commerciali relativi a cementi ossei utilizzati in campo ortopedico, ha affermato che il principio di proporzionalità consente di modulare, sotto il profilo temporale, l'emanazione di un provvedimento inibitorio, al fine di salvaguardare la "prosecuzione delle forniture già in corso con pubbliche amministrazioni o comunque presidi ospedalieri", essendo necessario "consentire ai terzi di ricorrere, ad esempio, a procedure di evidenza pubblica urgenti per l'acquisto di prodotti equivalenti e per formare il proprio personale medico", fatti "salvi gli effetti risarcitori che si estendono anche al c.d. periodo di grazia" (Trib. Milano 9828/2019).

Analoghi criteri sono stati enunciati anche dall'England and Wales High Court, che in una causa tra l'Edwards Lifesciences Llc e la Boston Scientific Scimed Inc ha affermato che i caratteri dell'intimazione "devono garantire un equilibrio tra l'interesse di Boston a mantenere l'esclusiva conferita dal brevetto 766 e l'interesse pubblico di assicurare che i pazienti con stenosi aortica ricevano un trattamento appropriato" (Ewhc n. 1256/2018: "they must strike a balance between Boston's interest in maintaining the monopoly conferred by 766 and the public interest in ensuring that patients with aortic stenosis receive appropriate treatment.")

In applicazione di questi condivisibili principi, nella specie, in parziale accoglimento delle richieste dei resistenti, l'inibitoria e il sequestro devono fare salve le forniture già eseguite presso l'Ospedale San Donato Milano e l'Ospedale San Raffaele (mem. Viglia Srl 28/05/2021 p. 7, par. 2.10 a e b) e *"la fornitura di 132 valvole Myval alle strutture ospedaliere dell'Emilia Romagna aggiudicata al distributore Sintec"* (mem. Meril Life Sciences Private Ltd 14705/2021 p. 24).

Rispetto a queste forniture, occorre in fatti salvaguardare l'interesse pubblico connesso all'attività delle strutture sanitarie, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche della valvola Myval - che è l'*"unica valvola con misure da 30.5 e 32 mm in grado di trattare anelli aortici di grandi dimensioni"* ed *"è presentata in una maggiore varietà di dimensioni e misure rispetto ai prodotti concorrenti"* - , quali risultano dalle dichiarazioni del dr. Matteo Montorfano e del dr. Francesco Bedogni e dalla determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 19/01/2021 (doc. 77, 78 e 87 fasc. Meril Life Sciences Private Ltd).

L'avvenuta consegna delle valvole indicate dalla Viglia Srl e la scadenza al 23/11/2022 del contratto della Regione Emilia-Romagna escludono la necessità di una limitazione temporale dell'eccezione (doc. 85 fasc. Meril Life Sciences Private Ltd).

Analoghe esigenze non sussistono invece rispetto alle gare in cui non vi è ancora stata l'aggiudicazione (mem. Meril Life Sciences Private Ltd 14705/2021 p. 25 - 27) e alle valvole che si trovano presso i magazzini della Viglia Srl, per le quali non sono state allegare specifiche vicende contrattuali (mem. Viglia Srl 28/05/2021 p. 7, par. 2.10 c).

Ai sensi dell'art. 126 Cpi, si dispone la pubblicazione della presente ordinanza sulla pagina iniziale dei siti internet delle resistenti per la durata di 60 giorni, che risulta sufficiente al riguardo, con conseguente esclusione delle altre forme di pubblicazione.

La genericità della domanda, priva di ogni indicazione in ordine alla sua quantificazione, esclude invece la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 131 c. 2 Cpi.

Si fissa il termine perentorio di 31 giorni di calendario per l'inizio del giudizio di merito e si riserva all'esito di tale giudizio la decisione sulle spese di lite e di consulenza.

PQM

Inibisce alla Meril Life Sciences Private Ltd, alla Meril Gmbh e alla Viglia Srl la fabbricazione, il commercio e l'uso della valvola aortica transcateretere Myval e del relativo sistema di posizionamento Navigator, fatte salve le forniture già eseguite presso l'Ospedale San Donato Milano e l'Ospedale San Raffaele e la fornitura di 132 valvole alle strutture ospedaliere della Regione Emilia-Romagna;

autorizza il sequestro della valvola aortica transcateretere Myval e del relativo sistema di posizionamento Navigator, fatte salve le forniture già eseguite presso l'Ospedale San Donato Milano e l'Ospedale San Raffaele e la fornitura di 132 valvole alle strutture ospedaliere della Regione Emilia-Romagna;

dispone la pubblicazione della presente ordinanza sulla pagina iniziale dei siti internet della Meril Life Sciences Private Ltd, della Meril Gmbh e della Viglia Srl per la durata di 60 giorni;

rigetta le altre domande proposte dall'Edwards Lifesciences Corp. e dall'Edwards Lifesciences Italia Spa nei confronti della Meril Life Sciences Private Ltd, della Meril Gmbh e della Viglia Srl;

fissa il termine perentorio di 31 giorni di calendario per l'inizio del giudizio di merito.

Torino, 16/06/2021.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati