



TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale

- ORDINANZA IN MATERIA CAUTELARE -
(artt.129 e ss. D. L.vo 30/2005)

Il Giudice designato, nel procedimento cautelare ante causam indicato in epigrafe, tra le parti:

Billiani s.r.l., con sede legale a Manzano, in via della Roggia 28, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Luigi Billiani, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Stefano Mauro, Giulia Marangon del Foro di Udine e Fabio Gerbini del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fabio Gerbini, in Trieste, via San Nicolò 33;

ricorrente

contro

Italsed s.r.l. con socio unico, con sede legale in viale del Lavoro 83 a Pavia di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Luca Sirch e Luca Masotti del Foro di Udine, e Elisabetta Burla del Foro di Trieste;

resistente

letti gli atti ed esaminati i documenti, lette le memorie autorizzate delle parti, e scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2009, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con il ricorso sopraindicato la Billiani s.r.l. esprimeva, in sintesi:

- di essere titolare di diritti di privativa per modelli di sedie, con domanda di registrazione per disegno o modello UD 2006 O 000005 di data 22.2.2006;
- che nell'ambito di tale domanda è tutelato, a pag.9 del testo brevettuale, un modello di sedia la cui linea è commercialmente denominata "Capital";
- di essere venuta a conoscenza, per il tramite del proprio legale rappresentante, che presso la ditta Leseto s.r.l., in data 15.10.2009, erano presenti 75 schienali di sedie identici a quelli del proprio prodotto "Capital" (nelle varianti di cui al n. 389 ed al n.391 del catalogo), destinati alla società Italsed s.r.l., come desumibile dal fatto che il nome Italsed era ivi presente, impresso sulla pedana sottostante i prodotti, e come confermato verbalmente il giorno successivo dal legale

rappresentante di Lesem s.r.l., Fausto Mattellone, allo stesso Luigi Billiani ed a Federico Milan (collaboratore della ricorrente);

- che il sig. Mattellone riferiva oralmente che gli schienali erano relativi a modello di sedia denominato "Silvano" da Italsed, e che già in passato la Lesem aveva prodotto per Italsed 300 esemplari di schienali di modelli di sedia della serie Capital (nn. 330, e 336 del catalogo);

- che la società canadese Isa International inc., dopo avere, nel 2007, acquistato dalla ricorrente una fornitura di sedie della serie Capital, non aveva più avanzato ordinativi alla Billiani s.r.l., pur mantenendo sul proprio sito internet la pubblicità della sedia Capital, dal che sarebbe logico desumere che essa si sia approvvigionata del medesimo modello da terzi;

2. ciò premesso, la ricorrente chiedeva, in primo luogo, l'autorizzazione a procedere, inaudita altera parte:

1) alla descrizione:

a) delle sedie o parti di esse costituenti contraffazione del modello denominato "Capital", nelle sue varianti, tutelato con domanda di registrazione per disegno o modello UD 2006 O 000005 di data 22.2.2006 (pag.9), ovunque detenute e comunque denominate presso la sede legale e le dipendenze di Italsed s.r.l. e di altri terzi eventualmente individuati nel corso della esecuzione dell'autorizzata descrizione;

b) della corrispondenza cartacea ed elettronica relativa alle sedie costituenti contraffazione del modello "Capital", come sopra tutelato, delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti riferimenti alle predette sedie o a parti di esse, nonché di cataloghi, depliant, disegni o fogli illustrativi riportanti i modelli oggetto di contestazione;

2) al sequestro:

a) delle sedie o parti di esse, costituenti contraffazione del modello del modello denominato "Capital", nelle sue varianti, come sopra tutelato, ovunque detenute e comunque denominate;

b) della corrispondenza cartacea ed elettronica relativa alle sedie costituenti contraffazione del modello "Capital" nelle sue varianti, come sopra tutelato, delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti riferimenti alla predetta sedia o a parti di essa, nonché di cataloghi, depliant, disegni o fogli illustrativi riportanti il modello oggetto di contestazione;

c) di quant'altro consenta di provare l'illecito e le sue dimensioni anche quantitative, nonché di individuare i soggetti che a monte e a valle della catena produttiva e commerciale concorrono nell'illecito, ovunque tali beni si trovino, anche presso terzi;

3. si è chiesto altresì, previa convocazione, disporsi l'inibitoria alla fabbricazione e commercializzazione delle sedie o elementi di esse, costituenti contraffazione del modello "Capital", comunque denominati, oltre alla pubblicazione del provvedimento cautelare;

4. con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 28 ottobre 2009 questo Giudice, previa nomina di CTU autorizzava:

1) descrizione:

a) delle sedie o parti di esse, che risultino identiche o molto simili al modello denominato "Capital" di Billiani s.r.l., nelle sue varianti, ovunque detenute e comunque denominate, presso la sede legale e le dipendenze di Italsed s.r.l. e di altri terzi eventualmente individuati nel corso della esecuzione dell'autorizzata descrizione;

b) della documentazione contabile e/o commerciale, su qualsiasi supporto, relativa alle sedie o parti di esse, che risultino identiche o molto simili al modello denominato "Capital" di Billiani s.r.l., delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti riferimenti alle predette sedie o a parti di esse, nonché di cataloghi, dépliant, disegni o fogli illustrativi riportanti i modelli oggetto di contestazione;

c) delle circostanze del rinvenimento degli elementi sopra indicati, di eventuali esemplari-campione delle sedie del modello "Capital", etichette, cartelli ed altro materiale descrittivo;

2) sequestro:

a) delle sedie o parti di esse, che risultino identiche o molto simili al modello denominato "Capital" di Billiani s.r.l., nelle sue varianti, ovunque detenute e comunque denominate;

b) della documentazione contabile e/o commerciale, su qualsiasi supporto, relativa alle sedie o parti di esse, che risultino identiche o molto simili al modello denominato "Capital" di Billiani s.r.l., delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti riferimenti alle predette sedie o a parti di esse, nonché di cataloghi, dépliant, disegni o fogli illustrativi riportanti i modelli oggetto di contestazione;

c) di elementi di prova dell'illecito lamentato, delle sue dimensioni anche quantitative, nonché elementi indicativi dei soggetti che a monte e a valle della catena produttiva e commerciale concorrano nell'illecito, ovunque tali beni si trovino, anche presso terzi;

5. il provvedimento cautelare è stato eseguito presso la sede della resistente in data 3.11.2009, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Udine, che ha poi rimesso al giudice gli atti a fronte di opposizione della resistente alla visione della documentazione contabile oltre che alla prosecuzione delle operazioni presso la ditta Lesem;

6. l'Ufficiale Giudiziario procedeva a descrizione, illustrazione fotografica e sequestro di una sedia in forma di semilavorato descritta nell'elaborato del C.T.U.;

7. all'udienza del 12.11.2009 le parti concludevano, la ricorrente instava solo per la conferma del sequestro e l'assegnazione di un termine per il procedimento meritale, ed il giudice, in accoglimento di istanza della ricorrente, assegnava termini per illustrazione delle rispettive difese;

8. ritene questo giudice che, allo stato, e compatibilmente con il carattere sommario dell'istruttoria nella presente sede, non vada confermato il provvedimento di sequestro, risultando fondata l'eccezione di predivulgazione ex

art.34 D.L.vo n.30/05 svolta da parte resistente con riguardo al titolo azionato (mod. UD'005, con riferimento alla figura n.9);

la difesa della resistente ha prodotto la rivista "Chairs Promosedia" n.1/2004, oltre che catalogo Billiani del 2004, nei quali è pubblicizzata e raffigurata una sedia all'evidenza identica (e comunque produttiva di medesima impressione generale) rispetto a quella raffigurata in fig.9 del titolo azionato ed in riferimento alla quale si è provveduto al sequestro del modulo semilavorato;

è sufficiente, al riguardo, un mero raffronto visivo tra gli oggetti raffigurati, mentre le specifiche peculiarità indicate nella memoria autorizzata di parte ricorrente (schienale di forma più allungata e stretta, mancanza di maniglia sul retro dello schienale, schienale tamburato), oltre che allo stato indimostrate, appaiono comunque riconducibili alle differenti visuali di ripresa della sedia - laddove è onere di chi chiede la protezione dare una descrizione il più possibile puntuale e completa del modello-, e relativi a particolari non rivendicati ed idonei a giustificare differenze giuridicamente rilevanti e sensibili;

nei documenti dimessi dalla resistente sub 4 e 5 (citata rivista Chairs Promosedia e catalogo Billiani del 2004) si rinvencono, inoltre, entrambe le varianti del modello tutelato in relazione alle quali la ricorrente agiva nel presente procedimento (nn. 389 e 391 del catalogo Billiani prodotto in allegato al ricorso - doc.2);

ne consegue la carenza di *fumus* del ricorso sotto il duplice profilo della novità e del carattere individuale ex art. 34 D.L.vo 30/05 e, di conseguenza, il rigetto della domanda cautelare;

tali valutazioni assumono carattere logicamente e giuridicamente preliminare rispetto a qualsivoglia ulteriore istanza - anche di prosecuzione della descrizione, da parte della ricorrente - o argomentazione;

11. quanto alle spese, dalla soccombenza discende la condanna della ricorrente alla rifusione di tutte le spese sostenute, ivi comprese quelle di CTU liquidate in separata sede;

12. quanto all'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c. svolta dalla resistente, la stessa potrà essere esaminata nell'eventuale sede meritale;

P.Q.M.

Visti gli artt. 126 e ss. D. L.vo 30/2005 e 669 - bis e ss. c.p.c.;

Ref. 2547/09

1. revoca il disposto sequestro inaudita altera parte ed ordina la restituzione del bene in sequestro al legale rappresentante di Italsed s.r.l.;

2. condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese della presente fase che liquida in complessivi € 4.000,00 di cui € 1.500,00 per diritti, ed € 2.500,00 per onorari, oltre al 12,5% di diritti e spese per rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge;

3. pone le spese di CTU liquidate con separato provvedimento, a carico della sola parte ricorrente.

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Trieste, 30 novembre 2009.

Il Giudice

Dott. Sergio Camimeo

Il Cancelliere
Deposita in cancelleria il 1 DIC. 2009

Il Cancelliere