

Applicate marche  
per euro 5,31  
sull'originale.

Trieste **23 AGO 2011**

il Funzionario  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
Patrizia Ranni



N. 456/11 SENT.  
N. 339/06 R.G.  
N. 1123/11 CRON.  
N. 675/11 REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D' APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

così riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel.

Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Manila Salvà Consigliere

Oggetto: Brevetto (inven-  
zione e modello) - Marchio:  
Nullità-Decadenza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti di appello iscritti al ruolo generale ai nn.  
339/2006 e 545/09, promossi con atto di citazione d'appello  
rispettivamente notificati il 30 maggio 2006 e 13 ottobre 2009

da

PEZZOLATO OFFICINE COSTRUZIONI MECCANICHE spa in  
persona del proprio amministratore Riccardo Pezzolato, rappresentata  
e difesa dagli avv.ti Domenico Sindico, Sara Scannerini, Paolo Stern,  
giusta mandato a margine degli atti di citazione d'appello  
appellante

contro

PINOSA srl, in persona in persona del legale rappresentante Pinosa Mauro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Busolini, Elisabetta Perri e Ciro Carano, giusta mandato a margine della comparsa di risposta  
appellata

CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:

causa sub R.G. 339/06

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello,

previa richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado,

- in totale riforma della sentenza parziale n. 324/06 emessa dal Tribunale di Udine in data 16.12.2005-20.03.2006,
- respinta ogni contraria e diversa domanda,
- emesse le opportune condanne e declaratorie

così provvedere:

in via preliminare

- disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in tutto o in parte, alla luce delle motivazioni sopra esposte dall'appellante Pezzolato Officine



Costruzioni meccaniche S.p.a., ed a tal fine fissare udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio in Camera di Consiglio.

in via istruttoria

- ordinare, occorrendo, la rinnovazione della CTU al fine di accertare la nullità del brevetto per invenzione n. 1294630 dell'11.09.1997, di cui è causa ed, in subordine, qualora una qualche validità sia riconosciuta a tale brevetto, la non interferenza con tale brevetto delle macchine Pezzolato dei modelli TLC 700/800/900/1000 e TLA 10/12 anche qualora su di esse sia montato sulle macchine TLC un computer modello B2X32 H63 (L01) o B6X 4/S553 (H01) e sulle macchine TLA un computer modello B2X32 H63.

nel merito

- accogliere la domanda di nullità del brevetto per invenzione n. 1294630 del 11.09.1997 proposta da Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a. nei confronti della titolare del brevetto Pinoso S.r.l.;
- respingere le domande formulate in via riconvenzionale da

Pinosa S.r.l. e per l'effetto dichiarare che il comportamento posto in essere da Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a., consistente nella "(...) *produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei macchinari Pezzolato Linea Legno da ardere denominati TCL 700/800/900/1000 e TLA 10/12, nonché dei macchinari anche altrimenti codificati, a condizione che gli stessi montino i seguenti accessori: per la TLC 700/800/900/1000 – computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553 (H01); per la TCL 10/12 – computer B2X32 H63*" non costituisce contraffazione del brevetto per invenzione n. 1294630 del 11.09.1997 di cui Pinosa S.r.l. è titolare;

- respingere ogni ulteriore domanda *ex adverso* proposta.
- Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio."

– causa sub R.G. 545/09

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello,

- in totale riforma della sentenza parziale n.1337/09 emessa dal Tribunale di Udine in data 24 aprile 2009/30 settembre 2009,
- respinta ogni contraria e diversa domanda;
- emesse le opportune condanne e declaratorie

così provvedere:

in via preliminare

- disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o, occorrendo, dell'esecuzione, della sentenza 1337/2009 alla luce delle motivazioni sopra esposte dall'appellante Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A.; ed a tal fine fissare udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio in Camera di Consiglio.

in via istruttoria

- Ordinare l'acquisizione del Fascicolo d'ufficio di primo grado dal Tribunale di Udine
- Dichiarare inammissibile la documentazione depositata in udienza dalla difesa Pinosa in data 28.04.2008 in quanto irritualmente prodotta in violazione del contraddittorio.

Nel merito

- Dichiarare viziata per *ultra petitum* la sentenza 1337/2009
- Dichiarare che, sulla base delle argomentazioni svolte nel presente atto, nulla è dovuto da Pezzolato a Pinosa quale risarcimento del danno.

In subordine

- Ridurre congruamente il risarcimento del danno liquidato nella sentenza appellata, preferibilmente secondo i criteri indicati nel presente atto da questa difesa.

In ogni caso

- Riformare la suddetta sentenza, in quanto non congruamente motivata e non corrispondente alle risultanze del giudizio ed alle domande ritualmente formulate dalle parti
- Respingere, sulla base delle argomentazioni di cui al presente atto e di tutte le altre esposte nei precedenti atti di causa, ogni ulteriore domanda *ex adverso* proposta.
- Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI DELL' APPELLATA:

Nella causa sub RG 339/06:

in via principale di merito respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata.

In via subordinata nel merito, accertato e dichiarato che l'attività della società Pezzolato di produzione, pubblicizzazione, commercializzazione, offerta in vendita e utilizzazione del macchinario denominato "Pezzolato Linea Legno da ardere TLC 800/900 TLA 10" anche se diversamente codificato o denominato costituisce violazione del brevetto per modello di utilità UD'036 depositato in data 22/11/2007 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, richiamando la data di deposito dell'EP'892 (10/09/98-priorità 11/9/97) ciò sulla base dell'art. 58.2 Codice di Proprietà Industriale, confermare comunque le statuizioni tutte contenute nel dispositivo della sentenza n. 324/2006 di seguito sintetizzate: (i) inibitoria alla produzione, commercializzazione ivi compresa l'esportazione e la diffusione pubblicitaria, l'uso dei prodotti e l'esposizione anche in fiera delle macchine contraffatte denominate Pezzolato nonché dei macchinari anche altrimenti codificati; (ii) distruzione del macchinario sequestrato, ritiro dal mercato e distruzione delle macchine contraffatte prodotte dalla Pezzolato e già diffuse, nonché la distruzione delle macchine presenti presso la sede di quest'ultima; (iii) pubblicazione sulla stampa del dispositivo della sentenza di primo grado.

Con condanna di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Nella causa sub RG 545/09;

in via principale di merito respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata.

Con condanna di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

#### CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

Nella causa sub RG 339/06:

Rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e nel merito la sua conferma.

Nella causa sub RG 545/09;  
la produzione del documento da parte della Pinosa srl è avvenuta ritualmente nei termini assegnati; la domanda di risarcimento dei danni è stata formulata nell'atto di costituzione della convenuta e dalla stessa ribadita in sede di precisazione delle conclusioni per cui sussiste corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la liquidazione del danno in via equitativa appare necessaria congrua ed ispirata da esigenze di scrupolo ed esattezza; conclude per il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20 settembre 2000 la srl Pinosa chiese al Tribunale di Udine l'accertamento che la spa Pezzolato aveva violato un brevetto di cui l'esponente era titolare, denominato "macchina automatica elettronica taglia/spacca legna" (un cui esemplare era stato già oggetto di provvedimento di sequestro dalla sezione distaccata di Palmanova nei confronti dell'utilizzatore società La Rovere).

I convenuti Pezzolato e la Rovere si costituirono, negando la contraffazione.

Con altra citazione, la società Pezzolato chiese al Tribunale di Udine che venisse accertata la nullità del brevetto di cui sopra, per mancanza di novità, attività, e altezza inventiva, oltre che insufficiente descrizione.



Riunite le cause, intervenuto il Pubblico Ministero, escussi dei testimoni ed espletata una CTU, il Tribunale, con sentenza 16 dicembre 2005-20 marzo 2006, respinta la domanda di nullità del brevetto di proprietà della società Pinosa, ne accertò la contraffazione, mediante produzione, commercializzazione e pubblicizzazione e ne inibì la prosecuzione, ordinando la distruzione delle macchine contraffatte; ordinò la pubblicazione del dispositivo della sentenza presso alcuni giornali, rimise la causa in istruttoria per la quantificazione del danno.

Ha interposto appello la spa Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche, premettendo la correttezza di una decisione basata su di una CTU, trattandosi di questione meramente tecnica, ma lamentando che il consulente d'ufficio (con delle motivazioni e conclusioni acriticamente recepite dal Tribunale) aveva svolto *"nella valutazione del brevetto, un compito che gli è precluso: cioè ha inserito, nella rivendicazione 1) il concetto che venga protetta la funzione di tagliare il tronco in parti uguali e di eliminare gli sfridi, ma ciò la rivendicazione 1 non dice né lo dice alcuna altra rivendicazione, o combinazione di rivendicazioni, del brevetto Pinosa"*.

L'ausiliario del Giudice aveva quindi praticamente riscritto la rivendicazione e il brevetto, mentre *"tale valutazione comporta infatti un problema giuridico ossia la decisione sulla possibilità per il CTU di modificare le rivendicazioni del brevetto e di conseguenza la Corte dovrà decidere sulla validità delle rivendicazioni come scritte nel brevetto, problema che non può essere risolto dal CTU autodefinendo*

*l'estensione delle sue possibilità di interpretazione delle rivendicazioni senza tener conto dei limiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza"*

Non era stato, inoltre, valutato che *"la presenza del caricatore automatico è elemento essenziale per la validità del brevetto e per il raggiungimento dello scopo che si è prefisso l'inventore"*.

Pure *"la decisione che vieta l'uso dei computers non è corretta essendo semmai in violazione solo ed unicamente le macchine Pezzolato che siano programmate per eseguire il taglio in parti uguali e senza sfridi ma non è corretto vietare l'utilizzazione dei computer di controllo dell'intero ciclo di taglio, che non è di per sé protetto da alcuna rivendicazione del brevetto Pinosa"*.

Errata era infine anche la rimessione in istruttoria per la valutazione del danno, privo di alcuna prova.

Ha concluso quindi come sopra.

Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Assegnata la causa a sentenza, dopo plurimi (ed inutili) mutamenti di Relatore e di Sezione, essa è stata rimessa sul ruolo, con la seguente ordinanza:

*" Ritenuto che la causa non sia matura per la decisione, poichè, come non è contestato, il brevetto EP'892 è stato dichiarato nullo dalla Camera dei Ricorsi dell'Ufficio Brevetti Europeo; considerato che dello stesso è stata allegata la sostanziale identità con il brevetto italiano di cui si discute; ritenuta pertanto la necessità di rinnovare la CTU, affinché venga risposto al quesito originario, ma alla luce*

delle nuove risultanze, tecniche e processuali, nomina l'ing. Stefano Cantaluppi con studio in Padova".

Con sentenza 24 aprile 30 settembre 2009, il Tribunale di Udine, tra le altre statuizioni, "condanna l'attrice Pezzolato spa al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta Pinosa srl per l'attività di contraffazione del richiamato brevetto, danni che liquida in complessivi €. 500.000, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo"; la condannò inoltre al pagamento delle spese di lite.

Ha interposto appello la società Pezzolato, lamentando nuovamente l'erroneità della decisione che aveva ritenuto il danno *in re ipsa*, contraria ad ampia giurisprudenza citata; criticando il comportamento del CTU di primo grado, che aveva tentato di acquisire documentazione, anche con riferimento a macchinari per i quali non era stata ritenuta la contraffazione e soprattutto senza alcun consenso delle parti, violando quindi l'art. 198 cpc; da ciò conseguendo inoltre l'inapplicabilità dell'art. 116 cpc; eccependo l'*extra petizione* della sentenza, poiché la liquidazione era stata effettuata su di un titolo -la concorrenza sleale- inesistente, poiché nemmeno chiesto dalla controparte; criticando infine l'eccessività della decisione, che aveva ritenuto provata una consistente serie di macchinari in contestazione, mentre "agli atti vi è la prova che negli anni per i quali si contesta la violazione Pezzolato aveva venduto solo 19 macchine che montavano i computer indicati nell'ordinanza".

Ha concluso come sopra.

Si é costituita l' appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Espletata la CTU nel primo procedimento, completa delle CT di parte e delle risposte alle stesse, riuniti (con provvedimento del Presidente della Corte, anziché del Collegio competente, che ha comunque ratificato e ratifica) i due procedimenti, la causa è stata assegnata nuovamente a sentenza, sulle conclusioni di cui sopra, pure del Procuratore Generale, intervenuto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa preliminarmente che questo collegio giudicante è compreso nelle tabelle giudiziarie dell'Ufficio sia come Sezione Specializzata Industriale (per le cause iniziate nelle date in oggetto) sia Sezione Civile, con il che resta superata ogni questione sul punto, dopo l'avvicinarsi delle varie statuizioni giurisprudenziali, tra cui, da ultima, la Corte Costituzionale, n. 112 del 2008.

Nel merito.

Le nuove conclusioni peritali —confermate dopo la risposta alle deduzioni dei consulenti di parte— sono:

*“Il trovato del brevetto italiano IT'630, come definito dalla combinazione delle rivendicazioni 1+2+5, soddisfa i requisiti di legge per una valida brevettazione.*

*Le macchine Pezzolato oggetto di causa, munite dell'“accessorio computer”, interferiscono con l'ambito di protezione validamente attribuibile al brevetto in questione come sopra delimitato”*

Sembra al collegio che i motivi di gravame siano stati assorbiti dal secondo elaborato e che le considerazioni tecniche -necessarie ed opportune come riconosciuto dallo stesso appellante- lascino uno spazio, nella fattispecie, assai ristretto al *peritus peritorum*.

Sembra pure molto difficile condividere il primo e fondamentale motivo di gravame, secondo il quale il primo Consulente d'Ufficio avrebbe *riscritto la rivendicazione ed il brevetto*, nel momento in cui il nuovo Consulente, nel paragrafo dedicato a "*Novità, originalità e sufficienza descrittiva*" (pag. 42) attesta che "*la novità dell'invenzione definita dalle rivendicazioni principale e subordinate è fuori discussione e pacificamente riconosciuta dai consulenti di parte*": vi è pertanto un concorde riconoscimento della novità dell'invenzione, per come definita nelle originarie rivendicazioni e quindi non riscritta.

Pertanto, come da richiesta, la Corte ritiene la validità delle rivendicazioni, per come scritte nel brevetto.

E' pure infondato il motivo relativo all'utilizzazione o meno dei computers: l'automatismo descritto nella rivendicazione principale non comporta, di per sé, l'assenza di un operatore ed il discorso vale nello stesso modo pure per le macchine della Pezzolato, come descritte nei suoi materiali pubblicitari: (v. pag. 60 CTU) e nel manuale relativo.

Ed è pure risultato provato che "*il trovato validamente tutelabile del brevetto IT 630*" presenta, tra l'altro, "*un gruppo di caricamento*" (pag. 57 elaborato) e che "*le macchine Pezzolato presentino un*

*gruppo di caricamento includente gli insegnamenti del brevetto Pinosa*" (pag. 61)

Quanto alla richiesta dell'appellante, intesa alla chiamata a chiarimenti del CTU, per avere omesso l'esame della dichiarazione Kretzer, si osserva che il Consulente stesso osserva che *"Rimarrebbe ovviamente da provare la veridicità di tale dichiarazione ma se provata potrebbe avere rilievo nella presente consulenza"*

E' quindi evidente che la prova della veridicità della dichiarazione non c'è, non è stata proposta nemmeno nelle conclusioni finali d'appello e sarebbe comunque tardiva.

L'appello sull'"*an*" viene quindi respinto e la conferma della sentenza di primo grado non comporta nessun esame di una pretesa domanda nuova che avrebbe formulato l'appellato, secondo l'appellante.

Viene pure confermata la sentenza sulla determinazione del danno.

La stessa appellante ammette di avere venduto *"solo 19 macchine che montavano i computer indicati nell'ordinanza"*

(pag. 41 del secondo atto d'appello).

La vendita di molti macchinari da parte di Pezzolato è stata provata comunque —ed in misura evidentemente maggiore rispetto a quella confessata— mediante le documentazione prodotta in sede di inibitoria e memoria istruttoria di primo grado: da essa risulta l'esposizione in molte fiere e la pubblicità su riviste varie.

Pure le fatture della stessa società Pezzolato, prodotte da quest'ultima, conducono alla stessa conclusione.

Risulta quindi un danno da contraffazione (ed è per tale voce che esso è stato liquidato dal tribunale, al di là delle espressioni usate).

Occorreva quindi tenere conto delle perdite aziendali della Pinosa ed il mancato guadagno per le vendite di Pezzolato, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 125 del codice della proprietà industriale.

Che una singola macchina costasse circa €. 45.000 non è stato, del resto, seriamente contestato.

Né è criticabile la metodologia adottata dal Tribunale, che aveva correttamente disposto un accertamento peritale.

*Il Giudice Istruttore poi, con ordinanza in data 27 settembre 2006, integrò il quesito al CTU, "autorizzandolo ad esaminare ed acquisire tutta la documentazione contabile necessaria presso le parti in causa".*

Ciò supera quanto lamentato dall'appellante circa la necessità, ex art. 198 cpc, del consenso delle parti per esaminare documenti non prodotti in causa, visto che tale indagine era stata espressamente richiesta dal Tribunale.

Il risultato dell'"indagine" è stato così sinteticamente descritto nella relazione 6 novembre 2007: in una prima fase il CTU si era recato presso la ditta Pezzolato, dove "aveva incominciato, con le difficoltà già evidenziate nella precedente relazione, ad esaminare i documenti contabili ritenuti necessari. La notevole mole di documentazione (circa 2000 fatture di vendita per esercizio) e le "eccezioni" frapposte dalla Pezzolato spa non aveva permesso di terminare i lavori...causa la dichiarata assenza di copie commissioni e bolle di

*accompagnamento allegate alle fatture di vendita, il CTU intendeva eseguire una verifica di riscontro tra i fornitori del software montato sui macchinari, determinante la violazione industriale accertata, ma anche qui non ha potuto controllare le fatture di acquisto..ad una formale richiesta ad un fornitore..é stato eccepito un diniego su indicazione ricevuta dalla Pezzolato spa....Stante i ripetuti dinieghi il CTU non ha potuto svolgere compiutamente l'incarico conferito".*

In questa situazione, il Tribunale non aveva alcuna alternativa circa il tipo di liquidazione da effettuare, e non poteva che richiamarsi alla soluzione equitativa, la cui misura, per quanto detto, è corretta.

P.Q.M.

Respinge gli appelli proposti dalla spa Pezzolato Officine Meccaniche nei confronti della srl Pinosa e PM avverso le sentenze n. 324/2006 e 1377/2009 del Tribunale di Udine, che conferma.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi €. 46.500,00 di cui €. 40.000,00 per onorari ed €. 6.000,00 per diritti, oltre spese generali ed accessori.

Trieste, 31 maggio 2011

Il Presidente est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone

*14/6/2011*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI .....10.06.2011.....

Il Funzionario Giudiziario

*14/6/2011*