

N. 2298/00 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N° 1377/09

del 24 APR 2009

Dep. il 30 SET. 2009

Cronol. N° 3770/09/A

Repert. N° 3103/09

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati

Dott. Gianfranco. PELLIZZONI - Presidente rel.

Dott. Francesco. VENIER - Giudice

Dott. Mimma. GRISAFI - Giudice

ha pronunciato la seguente

30 SET. 2009

Com 3 evv
R

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2298/00 R.A.C.C., promossa con atto di citazione notificato il 31/10/2000 cron. n.14236 Uff. Giud. A. Degenhardt UNEP del Tribunale di Udine, cui è stata riunita la causa n.985/01

DA

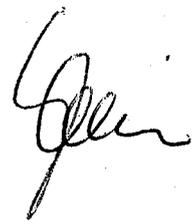
PEZZOLATO OFFICINE COSTRUZIONI MECCANICHE SpA, in persona del proprio amministratore e legale rappresentante pro-tempore sig. Riccardo Pezzolato, con procc. gli Avv.ti Domenico Sindico del Foro di Torino e Carla Magrin del Foro di Udine, la seconda anche domiciliataria, per mandato a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

CONTRO

PINOSA Srl, in persona del proprio legale rappresentante pro-

OGGETTO:
NULLITA'
BREVETTO



tempore sig. Mauro Pinosa, con procc. e domm. gli Avv.ti Umberto Busolini ed Elisabetta Perri del Foro di Udine, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

– CONVENUTA –

CONTRO

LA ROVERE di VENUTO Giorgio, CAMPEOTTO Giovanni & C. Snc, in persona dei soci e legali rappresentanti Giorgio Venuto e Giovanni Campeotto, con proc. e dom. l' Avv. Alessandro Mauro del Foro di Udine, per mandato in calce alla citazione notificata

– CONVENUTA –

E CONTRO

Ditta AGRIMAC SERVICE di ZARPELLON Ermenegildo

– TERZA CHIAMATA - CONTUMACE –

E CON L'INTERVENTO DEL

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Oggetto: Nullità brevetto.

Causa iscritta a ruolo il 10/11/2000.

I procuratori dell'attrice hanno così concluso: in via preliminare: dichiarare inammissibili, e pertanto espungere dal processo, tutti i documenti e le memorie tecniche irrualmente depositate da parte PINOSA nel corso del giudizio di accertamento del danno, in particolare la memoria del dott. Giuliano Bianco, in data 14 aprile 2008, depositata dopo la chiusura della CTU, non acquisita alla CTU e depositata in assenza di contraddittorio con il CTP di parte



Handwritten signature or initials.

PEZZOLATO ed il CTU; nel merito: Respingere tutte le domande avversarie. Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge.

Il procuratore della convenuta PINOSA ha così concluso: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza o difesa disattesa e reietta, previa acquisizione del sequestro ed inibitoria ante causam ottenuto nei confronti della soc. La Rovere s.n.c. dell'11 settembre 2000, confermato dal Collegio del Tribunale di Udine in data 3 novembre 2000, e dell'inibitoria in corso di causa nei confronti della Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. disposta con ordinanza dell'11 novembre 2003, confermata dal Collegio del Tribunale di Udine in data 25 febbraio 2004. In via principale nel merito: respingere la domanda di nullità interposta dalla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. del brevetto 'IT 630 depositato in data 11 settembre 1997 di titolarità della soc. Pinosa s.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto e, dunque, dichiarare la validità del brevetto 'IT 630 depositato in data 11 settembre 1997 di titolarità della soc. Pinosa s.r.l. e conseguentemente: confermata sia l'ordinanza dell'11 settembre 2000, sia l'ordinanza dell'11 novembre 2003, accertare e dichiarare che l'attività della soc. La Rovere s.n.c. e della soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. di produzione, pubblicizzazione, commercializzazione, offerta in vendita ed utilizzazione del macchinario denominato "Pezzolato Linea Legno da ardere TLC 800/900 TLA 10", anche se diversamente codificato o denominato, costituisce viola-



zione del brevetto IT '630 depositato in data 11 settembre 1997 di titolarità della soc. Pinosa s.r.l. e pertanto: a) inibire alla soc. La Rovere snc ed alla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. la prosecuzione e reiterazione degli illeciti e quindi l'ulteriore produzione, pubblicità, vendita, utilizzazione, di macchine in violazione del suddetto brevetto per invenzione; b) imporre una penale alla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche pari ad Euro 25.822,84 per ogni pezzo prodotto e/o venduto e/o offerto in vendita e/o commercializzato in violazione della disposta inibitoria definitiva; c) ordinare ex art. 85 L.irv. la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà alla soc. Pinosa s.r.l. del bene sottoposto a sequestro presso la soc. La Rovere s.n.c. e il ritiro da parte della soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. dal mercato delle macchine contraffattive già diffuse e la loro distruzione; d) ordinare alla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. la distruzione dei mezzi di produzione e di quanto frutto di contraffazione esistesse al dì della sentenza presso la sua sede od altri locali di cui abbia la disponibilità; e) in relazione all'ordinanza dell'11 novembre 2003 condannare la soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. al pagamento della somma di Euro 160.000,00# per avere posto in essere le dimostrate violazioni; f) condannare la soc. La Rovere s.n.c. e la soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A., anche il solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla soc. Pinosa s.r.l. in conseguenza degli illeciti di cui in narrativa, da liquidarsi sulla base



Handwritten signature or initials.

dell'espletata istruttoria ovvero, anche in via equitativa, sulla base degli atti e delle presunzioni che ne derivano; g) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna, in caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, per due volte consecutive, di cui una festiva, su un quotidiano e due riviste di settore, a cura della soc. Pinosa s.r.l. ed a spese della soc. La Rovere s.n.c. e della soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A., in via solidale fra loro.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, di procedura di sequestro ed inibitoria ante causam, e successivo ricorso ex art. 669 terdecies, cod.proc.civ. del 28 settembre 2000, di inibitoria in corso di causa, e successivo ricorso ex art. 669 terdecies cod.proc.civ. del 12 gennaio 2004, di CTU e CTP, successive occorrenze, rivalsa IVA, 2% C.P., e 12,50% rimborso spese forfetario.

Il procuratore della convenuta LA ROVERE S.n.c. ha così concluso: Nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti di La Rovere di Venuto Giorgio, Campeotto Giovanni & C. s.n.c.. Spese rifuse. In subordine: per il caso di totale o parziale accoglimento delle domande avversarie nei confronti di questa parte dichiararsi Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA ed Agrimac-Service di Zerpellon Ermenegildo obbligati a manlevare e tenere indenne questa parte da ogni conseguenza dannosa che dovesse ad essa derivarne e – per l'effetto – siano condannate a pa-

gare a La Rovere s.n.c. ogni somma che essa a sua volta dovesse essere condannata a pagare all'attrice, ed a risarcire alla medesima La Rovere s.n.c. ogni ulteriore danno che risulterà dimostrato in corso di causa ovvero da liquidarsi in separata sede. Dichiararsi altresì risolto per fatto e colpa del venditore ditta Agrimac-Service di Zerpellon Ermenegildo il contratto di vendita della macchina denominata Sega Circolare TLC 900 ed accessori di cui la sua fattura n.45 del 14/10/1999, con condanna del medesimo venditore alla restituzione *in pro* del compratore La Rovere s.n.c. del prezzo pagato maggiorato degli interessi, ed al risarcimento di ogni danno conseguente da quantificarsi in corso di causa ovvero in separata sede. Spese rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo del 20/09/2000 la Società Pinosa srl conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA e la società La Rovere snc chiedendo che venisse accertata la violazione del brevetto IT 630 depositato in data 11/09/1997 di cui era titolare la Pinosa srl, relativo ad un macchinario denominato "macchina automatica elettronica taglia/spacca legna".

Premetteva la società Pinosa di aver ottenuto in data 26/08/2000 dal Giudice della Sezione distaccata di Palmanova di questo Tribunale sequestro giudiziario di un macchinario denominato "Pezzolato Linea Legno da ardere TCC 800/TLA 10" ex artt. 81 - 83 l.inv. nei confronti dell'utilizzatore La Rovere snc e che tale prov-



vedimento era stato confermato con ordinanza di data 11/09/2000. Deduceva l'attrice che la Pezzolato aveva prodotto e commercializzato dei macchinari in tutto simili a quelli da lei prodotti e denominati "Pezzolato Linea Legno da ardere TCC 800/9000 - TLA 10" e che pertanto tale attività costituiva palese contraffazione del brevetto protetto IT 630 e EP 892, di cui essa era titolare, per averlo acquistato dagli originari titolari Ercole Della Rossa e Maurizio Orlando con atto notaio Riccioni rep. 75.781 racc, 9503 registrato a Udine il 10/02/2000, n.1155.

Deduceva inoltre l'attrice che il brevetto in questione era stato depositato dai primi titolari, in data 12/09/1997 ed era stato concesso in data 12/04/1997 al n. IT-13-1-.294.630 (nel seguito IT 630), mentre il brevetto europeo era stato richiesto in data 10/09/1998 al n.98117133.3 e pubblicato in data 17/03/1999 al n. EP.-A-901.892 (in seguito EP 892) e che essa aveva iniziato a produrre e commercializzare i macchinari (c.d. macchine automatiche elettroniche taglia/spacca legna) frutto dell'invenzione industriale, in qualità di licenziataria e successivamente di titolare del brevetto, in forza della richiamata cessione.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti resistevano alle domande avanzate dall'attrice, contestando che vi fosse stata violazione del citato brevetto e La Rovere in particolare di essere in qualche modo responsabile della asserita contraffazione.

Benché regolarmente citata, rimaneva per contro contumace la ditta Agrimac.



Con successivo atto introduttivo del 31/10/2000 la Pezzolato SpA citava in giudizio davanti a questo Tribunale la società Pinosa srl, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del brevetto italiano n.1296630 per mancanza di novità e/o attività e/o altezza inventiva e/o insufficiente descrizione.

Con sentenza parziale di data 16/12/2005 veniva accertata l'attività di contraffazione del brevetto in questione della Pezzolato SpA, con conseguente inibizione della produzione e commercializzazione dei prodotti e ordine di distruzione del macchinario sottoposto a sequestro presso La Rovere snc.

La causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU contabile per la quantificazione dei danni subiti dall'attrice per l'attività illecita posta in essere dalla Pezzolato SpA e per l'ulteriore attività istruttoria.

Radicatosi il contraddittorio ed espletata la predetta CTU, la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Non vi sono dubbi che la società Pezzolato vada condannata al risarcimento dei danni subiti dalla società Pinosa per l'attività di contraffazione, già accertata con la sentenza parziale.

E' noto infatti che l'azione di risarcimento del danno, per concorrenza sleale consistente in reiterata contraffazione di brevetto, si collega ad una pluralità di fatti illeciti, atteso che, indipendente-



mente dal carattere permanente del comportamento concorrenziale in sé considerato e del relativo illecito, i pregiudizi patrimoniali dal medesimo dipendenti si traducono in autonomi eventi, collegati a ciascun episodio di contraffazione. Detta azione, pertanto, in applicazione della prescrizione di cui all'art. 2947 primo comma cod.civ., è riferibile soltanto ai danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla domanda (o ad altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione) (v. Cass. 20/10/1994, n.8559 e 18/10/1985, n.5131). L'attuazione a fine di profitto degli elementi essenziali caratterizzanti l'idea inventiva altrui coperta da brevetto, con la realizzazione di un prodotto simile per natura e funzione, integra violazione del diritto di privativa, come delineato dall'art.1 del regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, senza che al riguardo si chieda il raggiungimento di quel fine, con il passaggio dalla commerciabilità potenziale del prodotto contraffatto alla sua effettiva immissione in commercio, influente sotto il diverso profilo della configurabilità in tale secondo caso, assieme alla contraffazione, anche d'illecito concorrenziale, nel concorso dei relativi requisiti. (v. Cass. 8/7/2004, n.12545)

Il danno, tuttavia, deve essere provato effettivamente, potendo solo in questo caso il giudice ricorrere a criteri anche equitativi per la sua liquidazione, secondo la regola sull'equità integrativa enunziata dall'art. 1226 del cod. civ..

E' infatti affermazione ripetuta che: " In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un model-



lo in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità (v. Cass. 18/12/2003, n.19430 e Cass. 26/03/2009, n.7306).

Alla luce di tale insegnamento appare evidente come nel caso in esame vi sia agli atti la prova – quantomeno – della produzione di una consistente serie di macchinari in contraffazione (uno dei quali sottoposto a sequestro e di cui è stata ordinata la distruzione), in parte documentata e ammessa dalla stesa Pezzolato e quindi del danno subito dalla titolare del brevetto per l'attività illecita di violazione della privativa e anche del conseguente danno per concorrenza sleale posta in essere dalla società concorrente, rappresentato dalla mancata commercializzazione dei propri prodotti e dal mancato conseguimento dell'utile.

Per quanto attiene alla liquidazione del danno va evidenziato come la Pezzolato SpA si sia rifiutata in sede di CTU di consegnare al consulente tutta la documentazione contabile in suo possesso (v. CTU dr. Omenetto), con la conseguenza che lo stesso non è stato in grado né di appurare quanti fossero stati i macchinari effettivamente prodotti e commercializzati dalla convenuta, né conseguentemente di quantificare in maniera puntuale il danno subito



dall'attrice e tale comportamento processuale della Pezzolato deve essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 116 cpc.

In particolare il rifiuto della Pezzolato di mettere a disposizione del ctu la propria contabilità implica una sostanziale ammissione di colpa, circa la produzione di una serie di macchinari in contraffazione, produzione di cui peraltro vi è prova certa in atti, anche se non è stato possibile accertare in maniera puntuale l'esatto numero dei manufatti e le loro caratteristiche specifiche.

Va inoltre rammentato che l'attività della Pezzolato è consistita anche nella partecipazione a numerose fiere sia in Italia che all'estero per pubblicizzare i suoi macchinari e nella pubblicazione sulle riviste specializzate dei relativi prodotti realizzati in base al brevetto contraffatto, con conseguente danno della Pinosa anche sotto tale profilo dell'immagine commerciale e della possibilità di penetrazione nei mercati (v. documentazione prodotta dalla convenuta Pinosa).

Alla luce di tali considerazioni e anche delle conclusioni ipotetiche cui perviene il consulente di parte (Pinosa), che si basano sull'extrapolazione di alcuni dati agli atti di causa (v. ctp dr. Bianco) il Collegio ritiene di quantificare il danno complessivo per le plurime violazioni e per l'attività di concorrenza sleale in via equitativa in € 500.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, pari all'utile non conseguito dalla Pinosa srl a causa dell'illecita attività posta in essere dalla Pezzolato con la reiterata produzione di macchinari in contraffazione.



Va infine accolta la domanda della Rovere di risoluzione del contratto di compravendita del macchinario sottoposto a sequestro e di cui è stata ordinata la distruzione, con conseguente condanna della venditrice Agrimec alla restituzione del prezzo pagato (€ 45.551,50) e di risarcimento del danno subito per la sospensione della sua attività (pari a € 1223,00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Non vi sono dubbi che la convenuta non fosse consapevole che il macchinario da lei acquistato fosse stato prodotto in contraffazione e che quindi essa non debba rispondere di ulteriori conseguenze.

Il pagamento delle spese (delle due fasi del giudizio, oltre che dei procedimenti cautelari) , liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

Appare equa la compensazione delle spese fra la società Pinosa e la società Rovere snc, per i motivi esposti.

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

- 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 complessive € 500.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna la Agrimac Service di Zerpellon Ermenegildo al pagamento in favore della società Rovere della somma di €



45.551,50, oltre al risarcimento degli ulteriori danni pari a € 1.233,00 e agli interessi legali su tali somme dalla domanda giudiziale al saldo;

- condanna l'attrice Pezzolato SpA al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società Pinosa srl, spese che liquida in € 44.362,00, di cui € 28.000,00 per onorari, € 10.420,00 per diritti, € 5.942,00 per spese, oltre alle spese generali, CNA ed IVA – se dovuta – ed alle spese di CTU, liquidate come in atti;
- condanna la Agrimec Service al pagamento delle spese sostenute dalla Rovere, spese che liquida in € 17.687,89, di cui € 9.600,00 per onorari, € 5.527,86 per diritti, € 1.306,03 per spese, oltre alle spese generali come esposte, cna e iva, se dovuta.
- Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, lì 24/04/2009.

Il Presidente rel.

Dott. Gianfranco PELLIZZONI



Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C15
Velle Maria


Depositato in Cancelleria il 30 SET. 2009

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C15
Velle Maria
