

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

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI UDINE**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

90-1005  
Sent. N° 324/06  
del 16 DIC 2005  
Dep. il 20 MAR. 2006  
Cronol. N° 3589/06/A  
Report. N° 603/06

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

Dott.	GIANFRANCO PELLIZZONI	PRESIDENTE Rel.
Dott.	FRANCESCO VENIER	GIUDICE
Dott.	ANDREA ZULIANI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**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. Andrea Degenhardt 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 i procc. e domm. avv.to  
Domenico Sindico del Foro di Torino e avv.to Carla Magrin del Foro  
di Udine per mandato a margine dell'atto di citazione**

- ATTORE -

contro

**PINOSA Srl, in persona del proprio legale rappresentante pro-  
tempore sig. Mauro Pinosa, con i procc. e domm. avv.ti Umberto  
Busolini e Elisabetta Perri del Foro di Udine per mandato a margine  
della comparsa di costituzione e risposta**

- CONVENUTA -

contro

20 MAR. 2006  
Com 3 out  
Hh  
20 MAR 2006  
Noty civ  
Hh

*Gpr*

OGGETTO  
NULLITÀ  
BREVETTO



**La ROVERE di VENUTO Giorgio, CAMPEOTTO Giovanni & C. snc, in persona dei soci e legali rappresentanti Giorgio Venuto e Giovanni Campeotto, con il proc. dom. avv.to 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**

**Pubblico Ministero, in persona del dott. Giancarlo Buonocore Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Udine.**

**OGGETTO: Nullità Brevetto.**

**Causa iscritta a ruolo il 10/11/2000.**

**Relatore il G.I. dr. Pellizzoni**

### **CONCLUSIONI**

**Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,**

**In via pregiudiziale**

**- Suspendere la decisione in merito alla contraffazione del brevetto italiano n. 1294630 del 11/09/1997 di cui la Società Pinosa srl è titolare, unitamente alle decisioni ad essa conseguenti, in attesa della preventiva decisione in merito alla nullità dello stesso, per le ragioni esposte nella memoria 28/03/2001;**

**Nel merito**

**In principalità**

**- Accertare e dichiarare la nullità del brevetto italiano n. 1294630 dell'11/09/2001 di titolarità della Società Pinosa srl per mancanza di novità e/o di attività e/o di altezza inventiva e/o insufficiente**



descrizione per le ragioni ampiamente indicate nelle difese agli atti;

In subordine

- Nella denegata ipotesi in cui si volesse riconoscere il brevetto della Soc. Pinosa una portata valida ed esistente, accertare e dichiarare che Pezzolato Officine Meccaniche SpA non ha in alcun modo violato il brevetto italiano n. 1294630 di titolarità della Società Pinosa srl e per l'effetto rigettare le richieste di risarcimento dei danni formulare nei confronti dell'esponente in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto:

In ogni caso

- dichiarare inammissibile la descrizione giudiziaria ed il sequestro eseguiti dalla Società Pinosa in data 1/09/2000 nei limiti in cui gli stessi travalichino quanto stabilito nel decreto ammissivo pronunciato dal G.D. dott.ssa Chiarelli, in data 26/08/2000;
- conseguentemente condannare la Società Pinosa al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente a seguito dell'esecuzione, dalla stessa promossa, delle non autorizzate misure cautelari di cui sopra, per le ragioni dedotte in atti, danni da liquidarsi in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria ovvero, anche in via equitativa, sulla base degli atti e delle presunzioni che ne derivano;
- rigettare tutte le istanze ex adverso proposte in quanto integralmente infondate per le ragioni indicate in narrativa.

**Per la convenuta "Società Pinosa srl":** "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza o difesa disattesa o reietta, pervia acquisizione del sequestro ed inibitoria ante causam ottenuto nei confronti della soc. La Rovere snc dell'11/09/2000, confermato dal

Collegio del Tribunale di Udine in data 3/11/2000, e dell'inibitoria in corso di causa nei confronti della Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA disposta con ordinanza dell'11/11/2003, confermata dal Collegio del Tribunale di Udine, in data 25/02/2004.

In via principale nel merito: respingere la domanda di nullità interposta dalla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA del Brevetto 'IT 630 depositato in data 11/09/1997 di titolarità della soc. Pinosa srl 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 srl e conseguentemente:

confermata sia l'ordinanza dell'11/09/2000, sia l'ordinanza dell'11/11/2003, accertare e dichiarare che l'attività della soc. La Rovere snc e della soc. Pezzolato officine Costruzioni Meccaniche SpA di produzione pubblicazione, commercializzazione, offerta in vendita ed utilizzazione del macchinario denominato "Pezzolato Linea Legno da ardere TLC 800/900 TLA 10", anche se diversamente codificato e denominato, costituisce violazione di brevetto IT '630 depositato in data 11/09/1997 di titolarità della soc. Pinosa srl e pertanto:

- a) inibire alla società La Rovere snc ed alla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA 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 € 25.822,84 per ogni pezzo prodotto e/o



venduto e/o offerto in vendita e/o commercializzato in violazione delle disposta inibitoria definitiva;

- c) ordinare ex art. 85 L. inv. la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà alla soc. Pinosa srl del bene sottoposto a sequestro presso la soc. La Rovere snc e il ritiro da parte della soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA dal mercato delle macchine contraffattive già diffuse e la loro distruzione;
- d) ordinare alla soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA 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'11/11/2003 condannare la soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA, al pagamento della somma di € 160.000,00 per avere posto in essere le dimostrare violazioni;
- f) condannare la soc. La Rovere snc e la soc. Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA anche in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla soc. Pinosa srl in conseguenza degli illeciti di cui in narrativa, da liquidarsi sulla base 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 srl ed a spese della soc. La Rovere snc e della soc. Pezzolato officine Costruzioni meccaniche SpA, 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 28/09/2000, di inibitoria in corso di causa, e successivo ricorso ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. del 12/01/2004, di CTU e CTP, successive occorrendo, rivalsa IVA, 12% C.P., e 15.50% rimborso spese forfetario.

**Per la convenuta "La Rovere":** "Rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti di La Rovere di Venuto Giorgio, Campeotto Giovanni & C. snc.

Spese rifuise.

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 Zarpellon Ermenegildo obbligati a manlevare e tenere indenne La Rovere di Venuto Giorgio, Campeotto Giovanni C. snc da ogni conseguenza dannosa che dovesse ad essa derivarne, e - per l'effetto - siano condannate a pagare a La Rovere di Venuto Giorgio, Campeotto Giovanni C. snc ogni somma che essa a sua volta dovesse essere condannata a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese, ed a pagare alla medesima La Rovere di Venuto Giorgio, Campeotto Giovanni C. snc - a titolo di risarcimento danni - la somma di € 1.233,19 ovvero quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche facendo ricorso all'equità, con rivalutazione ed interessi. Dichiararsi altresì risolto per fatto e colpa del venditore ditta Agrimac Service di Zarpellon Ermenegildo il contratto di vendita della macchina denominata Sega Circolare TCL 900 ed accessori di cui la sua fattura n. 45 del 14/10/1999, con conseguente condanna del medesimo venditore alla restituzione in



pro del compratore La Rovere di Venuto Giorgio, Campeotto Giovanni C. snc del prezzo complessivamente pagato di € 45.551,50 (L. 88.200.000) maggiorato di interessi e rivalutazione. Spese rifuse."

Per il P.M.: visto.

### 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 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, relativa 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 Rovere snc e che tale provvedimento 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 17/03/0999 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/pacca 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 la violazione del citato brevetto e la Rovere in particolare di essere in qualche modo responsabile della asserita contraffazione.

Benchè regolarmente citata, rimaneva per contro contumace la ditta Agrimec.

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.

Radicatosi il contraddittorio, in entrambe le controversie e riuniti i procedimenti, esperita l'istruttoria, con l'escussione di testi e l'espletamento di apposita CTU, le cause venivano assegnate a sentenza, dopo il rituale intervento del P.M. - sulle riportate conclusioni.





## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di inibitoria avanzata dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta, non essendo - per contro - fondata la contrapposta domanda di nullità del brevetto avanzata dalla Pezzolato.

Nella presente controversia si discute della validità o meno del brevetto per invenzione industriale meglio descritto in atti (brevetto 12/04/1999 n. IT - 1.294.630 - IT 630) relativo all'invenzione di una macchina automatica elettronica taglia/spacca legna prodotto dalla società Pinosa, titolare del relativo trovato e asseritamene oggetto di attività contraffattoria da parte della Pezzolato, che produceva e commercializzava dei macchinari in tutto simili (v. documentazione in atti e descrizione del macchinario contenuta nella CTU).

La disposta CTU, ex art. 77 l. invenzioni industriali n.1127/39 e successive modificazioni - le cui conclusioni ampiamente e logicamente motivate e sorrette da una completa analisi degli elementi acquisiti in causa -, vengono fatte proprie dal Collegio, ha permesso di accertare, senza ombra di dubbio, che il trovato in questione possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere considerato valido, mentre i macchinari della Pezzolato della serie TCC interferiscano con l'ambito di tutela del brevetto Pinosa 1.294.630 (v. CTU ing. Piovesana dd. 28/06/2003 e le successive integrazioni dd. 23/10/2003 e chiarimenti resi all'udienza del 15/10/2003).


Appare necessario premettere che pur essendo la società ricorrente titolare del brevetto sia in sede nazionale che europea, lo stesso è contestato dalla resistente, che ha promosso autonoma causa (qui riunita) per la nullità del brevetto italiano e ha proposto opposizione contro il brevetto europeo ottenuto dalla Pinosa srl, con la



conseguenza che risulta essere venuta meno la presunzione di validità del brevetto fondata sulla ripartizione dell'onere della prova ex art. 77 L. invenzioni, atteso che tale presunzione cessa di operare ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 83 L. inv., quando sia fatta valere ex adverso la nullità in via di eccezione o di azione riconvenzionale del diritto di privativa ( v. Cass. 28.06.1980, n. 4090 e Cass. 11.12.1999, n. 13863).

Giova inoltre ricordare che il CTU ha osservato come il brevetto italiano n. 1.294.630, oltre a possedere i requisiti per essere considerato valido, corrisponde al brevetto europeo n. 0.901.892 attualmente sotto opposizione, in quanto definisce un ambito di tutela sostanzialmente analoga a quello del brevetto italiano, possedendo anch'esso in linea generale i requisiti per essere considerato valido.

E' noto che l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti ( novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientri nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendo dalla maggiore o minore novità del risultato ( novità intrinseca). La distinzione tra novità estrinseca e novità intrinseca di un ritrovato è sostanzialmente quantitativa ed il suo accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato( v. Cass., 24.04.2001<sup>1</sup>, n.6018, Cass., n.3932/84 e 1986/96).



La Suprema Corte ha avuto modo di precisare inoltre che in tema di brevetti il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee, in un miglioramento della tecnica preesistente ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Ne consegue che una siffatta novità si verifica sia in caso di coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, quando ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente utile ( invenzione di combinazione), sia nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso ( invenzione di traslazione, V. Cass., 24.01.1995, n.839 e Cass, 4.09.1998, n.8777).

Alla luce di tali principi è agevole osservare come nel caso sottoposto all'attenzione di questo collegio sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge per considerare il ritrovato nuovo e originale, in quanto lo stesso rappresenta una combinazione di elementi e mezzi già conosciuti e un perfezionamento della tecnica precedente, volto a soddisfare interessi industriali in precedenza non risolti.

Va in primo luogo osservato che il brevetto per cui si controverte si concreta nella ideazione di "una macchina che grazie alla combinazione coordinata ed interattiva di una serie di gruppi funzionali, consente di tagliare un tronco d'albero in spicchi di legna da ardere, di dimensioni praticamente eguali nell'ambito dello stesso tronco e senza sfridi".

In sintesi, come ben evidenziato da CTU (così letteralmente il CTU pagg. 2 - 4 del supplemento di perizia e note di chiarimenti dd.



23/10/2003), l'idea che sta alla base del brevetto Pinosa consiste "nel realizzare una macchina che, grazie alla combinazione coordinata ed interattiva di una serie di gruppi funzionali, consente di tagliare un tronco di albero in spicchi di legna da ardere, di dimensioni praticamente eguali nell'ambito dello stesso tronco, e senza sfridi. In sintesi questa macchina prevede di alimentare i tronchi da tagliare ad un gruppo di avanzamento che fa avanzare assialmente i tronchi lungo un canale di scorrimento ed al tempo stesso misura la lunghezza del tronco. Da questa lunghezza un'unità di controllo e gestione dell'intera macchina stabilisce quanto debba essere la lunghezza di ciascuno spicchio per non avere sfridi, ed in base a questa lunghezza comanda l'unità di avanzamento per far avanzare a passo il tronco verso una stazione di taglio trasversale. Qui viene effettuato il taglio trasversale del tronco in segmenti di eguale lunghezza, sottomultipla della lunghezza del tronco stesso, e viene inoltre misurato il diametro di ciascun segmento, che rimane trattenuto durante l'intervento della sega.

La macchina comprende anche una stazione di spaccatura, nella quale ciascun segmento, che proviene dalla sezione di taglio, viene spinto assialmente contro una griglia formata da lame disposte a raggiera. A seguito di questa spinta il segmento viene tagliato in due o quattro o sei od otto spicchi, a seconda del tipo di griglia ad esso affacciata. Il corretto posizionamento della opportuna griglia è comandato dall'unità di controllo e gestione in base al diametro di quel segmento, rilevato nella stazione di taglio trasversale".

Il ctu dopo aver individuato le caratteristiche di combinazione che costituiscono il trovato IT 630 e EP 892 ha provveduto a verificare i requisiti di validità del brevetto pervenendo alla conclusione che

nessuno dei documenti citati dalla Pezzolato anticipava la combinazione di caratteristiche oggetto della rivendicazione sub 1), con la conseguenza che il trovato presentava i requisiti della novità. Inoltre lo stesso ha aggiunto che se si considerava che nessuno dei documenti anteriori insegnava a misurare la lunghezza del tronco prima di iniziare il suo taglio in segmenti e quindi prima di determinare la lunghezza costante di questi, allo scopo di ottenere senza sfidi, spicchi di legno di forma e dimensione sensibilmente costanti, si poteva ritenere integrato anche il contestato requisito dell'altezza inventiva ( v. ctu pag. 28).

Inoltre il ctu nel supplemento di perizia citato in atti ha chiarito che: "...questa è in sostanza l'idea, che nella precedente fase di consulenza tecnica avevo ritenuto meritevole di tutela brevettale, in quanto non presente nella tecnica anteriore e non suggerita da questa.

E' mio convincimento che la combinazione di caratteristiche che definiscono quell'idea sia riconoscibile nella rivendicazione 1 del brevetto Pinosa, pur di attribuire all'espressione "mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi", che compare appunto nella rivendicazione 1, il significato che ho inteso attribuire alla luce dello stato dell'arte indicato nella descrizione brevettuale, dei suoi limiti (in particolare la formazione di sfridi), degli scopi che l'invenzione si propone di raggiungere (superamento degli inconvenienti e quindi eliminazione degli sfridi) e dell'insegnamento fornito per raggiungere tali scopi.

Quest'insegnamento comprende in particolare l'idea di misurare il tronco prima di tagliarlo in segmenti, in modo da poter poi determinare la lunghezza (costante) di tutti i segmenti ottenibili da



quel tronco e da comandare con un passo corrispondente a quella lunghezza il gruppo di avanzamento del tronco verso il gruppo di taglio trasversale.

A me è parso che quest'insegnamento fosse nuovo, alla luce dello stato della tecnica esaminato, e fosse anche inventivo, in quanto non suggerito da quello stato dell'arte".

Il Ctu ha inoltre precisato che: "Parte Pezzolato non ha condiviso questa valutazione ed ha mosso i seguenti rilievi:

1. la rivendicazione 1 del brevetto Pinosa si limita ad insegnare di  
- misurare (sia pure in un certo contesto) la lunghezza dei tronchi, senza tuttavia precisare quando effettui la misura e perché la effettui.
2. già altri documenti anteriori (in parte presentati nel corso della precedente fase della consulenza tecnica ed in parte allegati al parere pro veritate dell'ing. Giugni) insegnano a misurare la lunghezza di un tronco. Alcuni di questi in particolare insegnano a misurare la lunghezza di un tronco prima di sottoporlo al taglio trasversale.
3. Poiché macchine che svolgono tutte le funzioni della macchina secondo il brevetto Pinosa ad esclusione della misura della lunghezza del tronco erano note (cfr. ad esempio la macchina KRETZER), la loro integrazione con un insegnamento già noto e diffuso nel settore delle macchine per il taglio dei tronchi, deve considerarsi alla portata del tecnico del ramo e pertanto il trovato Pinosa deve considerarsi sprovvisto del requisito dell'altezza inventiva.

Sul primo rilievo:

Questo discende dall'interpretazione non rigorosamente letterale che avrei data al testo della rivendicazione 1. Al riguardo desidero precisare che pur essendo in genere favorevole ad un'interpretazione piuttosto rigorosa delle rivendicazioni, cerco sempre di non scivolare nell'eccessivo rigore, ma piuttosto di interpretare l'insegnamento rivendicato alla luce delle finalità enunciate nella descrizione e del problema tecnico dichiaratamente affrontato e risolto.

Per questo ho interpretato l'espressione "mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi" contenuta nella rivendicazione 1 nel senso che per determinare tale lunghezza, il taglio trasversale del tronco non doveva ancora essere iniziato, mentre secondo tutti i documenti anteriori in precedenza esaminati la lunghezza del tronco può si essere determinata come somma della lunghezza di singoli segmenti, ma ciò consente al più di risalire "a posteriori" a tale lunghezza, non certo di utilizzare il dato di lunghezza per stabilire la lunghezza (costante) dei singoli segmenti, nei quali quel tronco deve essere tagliato.

In realtà, nella mia precedente indagine, una volta riconosciuta la validità della rivendicazione 1 con una certa portata, che parte Pezzolato ritiene non corrispondente al dettato della rivendicazione 1, ho concluso l'indagine di validità e sono passato all'indagine di interferenza.

Se peraltro, alla luce del rilievo mossomi, si dovesse passare all'analisi delle altre rivendicazioni, si dovrebbe riconoscere che la rivendicazione 12 supera quel rilievo.

La rivendicazione 12 infatti che dipende dalla 11, che dipende dalla 10, che dipende dalla 1, definisce una combinazione di tutte le



caratteristiche indicate in queste rivendicazioni (senza dover ricorrere ad alcuna interpretazione, ma semplicemente prendendo in considerazione il loro contenuto letterale).

Ciò significa che se la rivendicazione 1 parla solo di mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi, la rivendicazione 12 dice che questi mezzi sono compresi nel canale di scorrimento dei tronchi, ed in questo (rivendicazione 11) ci sono mezzi di spinta (rivendicazione 10) che sono longitudinalmente mobili a passo, ciascun passo essendo funzionale (cioè legato) ad un sottomultiplo della lunghezza del tronco.

In pratica la rivendicazione 12 ( che definisce la combinazione delle caratteristiche 1+10+11+12) specifica che l'avanzamento del tronco avviene per passi sottomultipli della lunghezza del tronco, e quindi tale lunghezza deve essere definita prima che il tronco inizi ad essere tagliato."( v. ancora supplemento di ctu cit.).

Inoltre il CTU ha chiarito che: in riferimento a tutte le problematiche e i chiarimenti richiesti dalla Pezzolato e alle e alle obiezioni e nuovi documenti allegati dalla convenuta: né la nuova documentazione, né gli argomenti esposti erano tali da modificare le conclusioni indicate nella relazione di data 6/05/2003.

In particolare il ctu ha specificato che nessuno dei documenti anteriori indicati da Pezzolato ( v. elenco brevetti e articolo Fronius, riportati a pag. 7 del supplemento di ctu) insegnava a determinare la lunghezza del tronco prima di procedere al taglio trasversale in segmenti di lunghezza costante, ma non necessariamente prefissata, pur di eliminare completamente gli sfridi, in quanto i precedenti insegnamenti o si prefiggevano scopi diversi dal realizzare, da un tronco di legno intero, degli spicchi di legna da





ardere, o non si ponevano il problema degli sfridi di lavorazione o infine non erano atti a fornire suggerimenti per la combinazione delle diverse soluzioni tecniche.

Il ctu ha, quindi, negato, con una serrata e convincente motivazione, che appare completamente condivisibile, che l'insegnamento Fronius combinato con il brevetto Kretzer consentisse di pervenire allo stesso risultato del ritrovato in contestazione, in quanto Fronius non insegnava ad ottenere pezzi di legna senza sfridi e il tecnico del ramo a conoscenza di Kretzer non avrebbe tratto alcun suggerimento dall'insegnamento di Fronius per pervenire alla soluzione brevettata ( v. pag. 14 del supplemento di ctu).

Alla stregua di tali conclusioni si deve pertanto escludere la tesi della Pezzolato che la rivendicazione n. 1, sulla base del suo tenore letterale sia sprovvista dei necessari caratteri di novità e altezza inventiva (e non sia quindi brevettabile), posto che - come ben evidenziato dal CTU, secondo una logica e conferente argomentazione - è implicito nell'insegnamento rivendicato, anche nel suo dato letterale, che il problema tecnico da risolvere alla luce delle finalità enunciate nella descrizione era quello di tagliare un tronco d'albero, in spicchi di legna da ardere, di dimensioni eguali, o con sottomultipli di uguali dimensioni, nell'ambito dello stesso tronco e senza sfridi di lavorazione.

Si deve — pertanto — ritenere assodato definitivamente che, quand'anche la rivendicazione n.1) non possedesse i requisiti di validità richiesti dalla norma, l'ambito di protezione in questione risulterebbe sempre ricompreso nelle rivendicazioni nn. 10 - 11 - 12 lette in combinazione con la rivendicazione n. 1 atteso che, dalla lettera di tali rivendicazioni nel loro complesso e senza alcuna



riscrittura può agevolmente desumersi la combinazione di tutte le caratteristiche del trovato (v. CTU pagg. 6 - 7 ove si chiarisce che la rivendicazione n. 12, che definisce la combinazione delle caratteristiche di 1 + 10 + 11 + 12, specifica che l'avanzamento del tronco avviene per passi sottomultipli della lunghezza del tronco<sup>1</sup>e, quindi, tale lunghezza deve essere definita prima che il tronco inizi ad essere tagliato).

Al riguardo la convenuta ha contestato tali conclusioni sostenendo che la lettura del ctu non era conforme a legge, in quanto lo stesso, per confermare la novità e altezza inventiva, aveva provveduto ad una riscrittura del brevetto, nuova e diversa rispetto alla definizione oggetto della privativa e non riconducibile nella forma alle rivendicazioni formulate nel trovato, ma tale tesi non può essere condivisa.

Si deve infatti escludere che il ctu abbia riformulato l'oggetto delle rivendicazioni, in modo da delimitare e restringere la parte originale del trovato, discostandosi dalla descrizione contenuta nell'originaria rivendicazione, essendosi lo stesso limitato ad interpretare le espressioni utilizzate del rivendicante, sulla base degli scopi enunciati, combinando le rivendicazioni già esaminate.

Non vi sono dubbi che le rivendicazioni formulate dal titolare del brevetto delimitino l'ampiezza dell'esclusiva e che queste espressioni non possano essere oggetto di riformulazioni, integrazioni o aggiunte, ma tale principio non può impedire che il giudice e i suoi ausiliari interpretino le espressioni utilizzate dal rivendicante secondo la logica e lo stato dell'arte.

In proposito si è osservato che in tema di brevetto per invenzioni industriali, si verifica nullità per difetto di descrizione, quando essa



non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media, di attuare l'invenzione, senza ulteriori ricerche o sperimentazioni e tale nullità non è suscettibile di sanatoria per effetto di successive correzioni o integrazioni della domanda di brevetto, potendo queste migliorare il contenuto illustrativo dell'originaria istanza, cioè la qualità della comunicazione a terzi dell'invenzione, non anche fornire a posteriori dati essenziali per l'attuazione della medesima, ovvero nuove acquisizioni inventive ( cfr. Cass., 16.11.1990, n.11094).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, tuttavia, nell'ipotesi di invenzione che si presenti come complesso di più elementi, anche scindibili tra loro ( e talvolta oggetto di più rivendicazioni), tutti però confluenti, nella prospettazione del richiedente, verso l'obiettivo unitario di risolvere un problema industriale in modo nuovo rispetto allo stato dell'arte, non è configurabile la nullità del brevetto, dovendosi ritenere ammissibile l'unica copertura brevettuale anche a fronte della scindibilità di specifiche idee, purché nel quadro di un'unica invenzione finale, nel senso sopra evidenziato ( cfr. Cass., 20.07.2000, n.9592).

La valutazione del ctu che combina le rivendicazioni sopre indicate appare pertanto perfettamente legittima e in linea con lo insegnamento della giurisprudenza di legittimità.

Le conclusioni cui perviene il ctu confermano pertanto che il ritrovato possiede sia il requisito della novità estrinseca , sia il requisito della novità intrinseca ed in particolare confermano che il brevetto possiede i requisiti della novità per combinazione, rappresentata dalla combinazione e utilizzazione originale di elementi già noti per



risolvere uno specifico problema , in precedenza non avente soluzioni conosciute.

E' indubbio che la novità inventiva consistente nella ideazione di una macchina in grado di tagliare automaticamente un tronco d'albero di legna da ardere in parti uguali, o comunque in segmenti di misure predeterminate, senza sfridi di lavorazione rappresenta un contributo inventivo ulteriore rispetto alla semplice continuità tecnica delle macchine o degli insegnamenti già presenti nel settore tecnico in questione, in quanto nessuno di questi insegnamenti o macchinari risolveva il problema affrontato dall'inventore del ritrovato in esame, sussistendo quindi quel " quid pluris" richiesto dalla legge per l'invenzione di combinazione ( cfr. per tutte ancora Cass. Cit., 4.09.1998, n.8777).

Parimenti – infondata- appare la tesi della Pezzolato della concedibilità della inibitoria in riferimento al solo modello TLC 900, in quanto anche sotto tale profilo il CTU - in base alla documentazione in atti - ha rilevato che la macchina TLC 900 è una sega circolare combinata con spaccalegna idraulica e viene realizzata nella versione compatta con spaccalegna incorporato e con denominazione TLC 700/800/900/1000 a seconda del diametro, espresso in mm. della sega, e nella versione in linea con spaccalegna separato e con denominazione TLA 10/12 a seconda del diametro espresso in dm della sega (v. pag. 39 della CTU), con la conseguenza che può ritenersi sufficientemente assodato, anche alla luce delle descrizioni di cui ai cataloghi in atti, che i due macchinari nelle diverse serie siano una mera variante dello stesso meccanismo, essendo la TLC 700/800/900/1000 semplicemente una



versione compatta della TLA 10/12, che permette una lavorazione in linea.

La domanda di nullità del brevetto italiano va, quindi, respinta, avendo il ritrovato in questione i requisiti di validità previsti dalle norme prese in esame.

Va per contro accolta la domanda di inibitoria, atteso che i macchinari della convenuta interferiscono con il brevetto in questione, con conseguente conferma del provvedimento interinale adottato.

E' pacifico infatti che , in tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. L'accertamento concreto dell'equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici ( cfr. Cass., 31.01.2004, n.257).

Dopo una ampia e completa analisi delle rivendicazioni e il conseguente raffronto con i macchinari della Pezzolato ( TCL 700/800/900/1000 e TLA 10/12) il ctu ha concluso che tutte le caratteristiche elencate nelle rivendicazioni sono presenti in forma identica per le caratteristiche i), iia), iiaa), iv), v), viia) e viib) ed in



forma equivalente per la caratteristica iiib) e questa conclusione rendeva superflua la prosecuzione dell'indagine di interferenza con riferimento alle altre rivendicazioni ( v. § n.7 della ctu).

In particolare per quanto attiene alla caratteristica iiib) il ctu ha affermato – e tale sua constatazione appare pienamente condivisibile – che la rivendicazione intenda tutelare, non tanto l'incorporazione dell'organo di misura del diametro del tronco nel braccio di pinzatura, quanto piuttosto la funzione di misurare il diametro del segmento di tronco nell'unità di pinzatura, per poter regolare automaticamente la posizione della griglia di spacco, in modo da averla centrata rispetto al segmento di tronco nell'unità di spacco, e tali considerazioni appaiono in linea con i criteri ermeneutici dettati dal Protocollo Interpretativo dell'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e dall'art.8.3 della Convenzione di Strasburgo, che mirano a conciliare le esigenze di equa tutela dell'insegnamento fornito dal titolare del brevetto, con le esigenze dei terzi ad una definizione certa dei limiti di esclusiva che il brevetto conferisce.

In tale ottica importanza primaria riveste la circostanza che sia stato fornito l'insegnamento di determinare il diametro del segmento di tronco nell'unità di taglio, per utilizzare il dato così rilevato, nella successiva unità di spacco, essendo inconferente che tale risultato venga raggiunto con una soluzione realizzativa di un tipo , rispetto ad un'altra, rimanendo immutata l'essenza dell'insegnamento ( v. ancora pagg. 47,48 della ctu).

Infondata appare anche la tesi della Pezzolato che l'inibitoria non sia concedibile, dato che i macchinari di cui alla serie TLC e TLA prevedevano come semplice opzione il sistema computerizzato di



misurazione automatica del tronco, in quanto il modello base della macchina non considera alcuno strumento di misurazione automatica del tronco per il taglio senza sfridi, trattandosi di accessorio disponibile per tutti i vari modelli prodotti, con la conseguenza che l'inibitoria potrebbe - in ipotesi - riguardare unicamente le macchine che montino tale accessorio o piuttosto il solo sistema computerizzato.

Solo tale ultimo rilievo - alla luce dei cataloghi 1999-2000 e ss. prodotti dalla Pezzolato, in sede di convalida dell'inibitori in corso di causa e dei chiarimenti forniti dal CTU anche in udienza - appare parzialmente fondato, in quanto il computer per l'impostazione delle lunghezze di taglio in automatico e ottimizzazione, che è il nucleo essenziale del trovato Pinosa, risulta essere effettivamente un mero accessorio dei macchinari Pezzolato, con la conseguenza che solamente nel caso in cui tali macchinari montino lo strumento in questione, può dirsi realizzata la lamentata violazione del brevetto per cui si controverte.

L'inibitoria concessa con l'ordinanza di data 10.11.2003 va quindi integralmente confermata, con espresso divieto alla convenuta di produrre, commercializzare, ivi compresa l'esportazione, la diffusione pubblicitaria, l'uso di prodotti e l'esposizione anche in fiera le macchine contraffatte denominate Pezzolato Linea legno da ardere TCL 800/900/1000 e TLA 10/12, nonché i macchinari anche altrimenti codificati, che rappresentino contraffazione del brevetto per invenzione IT 630 di proprietà della società Pinosa srl, limitatamente alle macchine che montino i seguenti accessori: per la TCL 800/900/1000 - computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553 (H01); per la TCL 10/12 - computer B2X32 H63, compresa



altresì, la produzione, la commercializzazione e la diffusione pubblicitaria di tali accessori, anche separatamente dalle menzionate macchine.

Va inoltre imposta una penale alla società Pezzolato pari a € 5.000,00 per ogni violazione della disposta inibitoria definitiva ex art. 86 l. inv.

Il Tribunale dispone in applicazione dell'art. 85 L. inv. che il macchinario sottoposto a sequestro presso la società Rovere snc venga distrutto e che la Pezzolato provveda al ritiro delle macchine contraffatte dal mercato e alla loro distruzione, così come alla distruzione dei macchinari esistenti presso la propria sede.

Il dispositivo della sentenza va infine pubblicato sui quotidiani Il Messaggero Veneto e La Stampa e sui periodici Il Legno e Sherwood a cura della ricorrente e a spese della Pezzolato ex art. 85 l. inv.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno e alle ulteriori domande tutte, il Collegio ritiene che sia necessaria una ulteriore istruttoria, con ammissione di apposita CTU contabile, volta a quantificare il danno patito dall'attrice per le asserite violazioni alla luce della prodotta documentazione, nonché all'accertamento delle asserite violazioni dell'ordine di inibitoria di cui all'ordinanza in atti.

La decisione sulle spese va riservata alla sentenza definitiva.

#### **P.Q.M.**

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


- Respinge la domanda di nullità del brevetto IT 630 di proprietà della società Pinosa srl, dichiarando che lo stesso è pienamente valido;





- 
- Accertato che la convenuta Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche SpA ha posto in essere una attività di contraffazione del prodotto brevettato mediante produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei macchinari Pezzolato Linea legno da ardere denominati T<sup>3</sup>LC 700/800/900/1000 e TLA 10/12 inibisce alla stessa la produzione, commercializzazione, ivi compresa l'esportazione e la diffusione pubblicitaria, l'uso di prodotti e l'esposizione anche in fiera delle macchine contraffatte denominate Pezzolato Linea legno da ardere TCL 700/800/900/1000 e TLA 10/12, nonché dei macchinari anche altrimenti codificati, che rappresentino contraffazione del brevetto per invenzione IT 630 di proprietà della società Pinosa srl, limitatamente alle macchine che montino i seguenti accessori: per la TCL 700/800/900/1000 – computer B2X32 H63(L01) e computer B6X 4/S553 ( H01); per la TCL 10/12 – computer B2X32, H63, compresa altresì, la produzione, la commercializzazione e la diffusione pubblicitaria di tali accessori, anche separatamente dalle menzionate macchine;
  - Ordina la distruzione del macchinario sottoposto a sequestro presso la società Rovere snc e il ritiro dal mercato e la distruzione delle macchine contraffatte prodotte dalla Pezzolato e già diffuse, nonché la distruzione delle macchine e loro parti presenti presso la sede della convenuta;
  - Ordina la pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani Il Messaggero Veneto e La Stampa e sui periodici Il Legno e Sherwood a cura dell'attrice a spese della Pezzolato;



- 
- Rimette la causa in istruttoria per la quantificazione del danno subito dall'attrice disponendo all'uopo CTU contabile e nominando quale consulente il **dr. Vittorio Grillo di Udine**, fissando l'udienza dell'**8/05/2006 ore 11,30** per il giuramento e l'affidamento del quesito.


Udine, 16/12/2005

Il Presidente relatore

dr. Gianfranco Pellizzoni



Il Cancelliere **ERE C15**

**Vella Maria**  


Depositato in Cancelleria il

**20 MAR. 2006**

**Il Cancelliere C15**

**Vella Maria**  
