

R.G. N. 991/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

* * * * *

Il giudice, a scioglimento della riserva in precedenza assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex artt.* 129, 130 e 131 c.p.i. depositato in data 31.5.2022, V.N. S.r.l. Food Processing Equipment (di seguito *breviter* anche “VN”), in qualità di utilizzatore del macchinario oggetto del brevetto per invenzione n. 0001389069, concesso in data 9.6.2011, in forza di domanda depositata in data 27.6.2008, e Nicolino Vitileia - quest'ultimo in qualità di titolare del predetto brevetto - adivano l'intestato Tribunale, nei confronti di Arrostiticini D'Antuono S.r.l. (di seguito *breviter* anche “Arrostiticini”) al fine di sentir: a) inibire a quest'ultima “*la produzione e commercializzazione dei macchinari e/o parte di essi realizzati in violazione*” del descritto brevetto per invenzione; b) “*ordinare l'immediato ritiro dal commercio di tutti i macchinari e/o parti di essi realizzati in contraffazione del predetto brevetto*”; c) fissare la “*penale pari a 3000,00 euro per ogni violazione dell'ordine di cessazione e/o rimozione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento*”; d) “*autorizzare il sequestro e l'accantonamento in un unico luogo di tutti i macchinari e/o parti di essi realizzati e commercializzati*” dalla resistente in violazione del menzionato brevetto, nonché “*di tutto il relativo materiale pubblicitario*”; e) disporre “*il sequestro delle scritture contabili, delle fatture di vendita e dei documenti di trasporto*” inerenti i macchinari oggetto del brevetto in esame; f) ordinare “*la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'ordinanza su quotidiani*” a tiratura nazionale, nonché sul sito *web* di parte resistente.

Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando la ricostruzione avversaria e, riservando di agire in separata sede per la declaratoria di nullità del brevetto di parte



ricorrente ai sensi dell'art. 76 c.p.i. e comunque per la decadenza dello stesso ai sensi dell'art. 122 c.p.i., insisteva nel rigetto del ricorso.

Alla prima udienza, fissata per la comparizione delle parti in data 4 luglio 2022, il giudice, come all'uopo da esse richiesto, assegnava loro, rispettivamente, termine sino al 11 luglio 2022 e sino al 17 luglio 2022 per il deposito e lo scambio di memorie di replica autorizzate e contestualmente fissava, per la discussione, l'udienza del 27 luglio 2022.

In tale ultima occasione (27.7.2022), il giudice supplente, a cui l'affare veniva assegnato in forza della tabella feriale, rinviava la causa all'udienza del 22 settembre 2022, dinanzi al Giudice titolare, per la valutazione delle istanze, anche istruttorie, formulate dalle parti.

A tale ultima udienza, il Giudice titolare disponeva l'acquisizione del materiale probatorio prodotto dalle parti (video), nonché di procedersi a C.T.U., il cui espletamento era già stato sollecitato dalle parti sin dall'udienza del 27.7.2022.

All'esito delle operazioni peritali e in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, il Tribunale disponeva, all'udienza del 16 gennaio 2023, l'integrazione della predetta consulenza tecnica depositata in data 19.12.2022.

All'udienza del 13 marzo 2023, le parti discutevano la causa e il Giudice riservava ogni ulteriore provvedimento.

Nel merito, la domanda cautelare della ricorrente - sussistendo sia il *periculum in mora*, sia il *fumus boni iuris* - è fondata e, come tale, deve essere accolta.

1. Il *periculum in mora*.

Secondo un più risalente orientamento, il requisito *de quo*, nella materia del diritto industriale, doveva ritenersi immanente (ossia connotato da una presunzione *iure et de iure*), e per tal via presunto, con il conseguente esonero, per il ricorrente, dell'allegazione dei relativi fatti costitutivi, e quindi della loro prova. Siffatta impostazione, che finisce per ammettere la sussistenza del pregiudizio in *re ipsa* a fronte della sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alla lesione del diritto di cui si invoca tutela, sembrava trovare letterale conferma nella formulazione delle norme del c.p.i. che attribuiscono - *tout court* - al titolare del diritto il potere di chiedere gli opportuni provvedimenti giudiziari a tutela dello stesso.



Attualmente, invece, la maggioranza degli interpreti (*ex plurimus* di veda Trib. Roma, 24.7.2017, R.G. n. 3262/17, Trib. Torino, ord. 24.10.2014, R.G. n. 26590/14), ritenendo che la tutela cautelare in materia di diritto industriale debba comunque essere inscritta nella cornice della disciplina dei provvedimenti cautelari di diritto comune, reputa opportuno richiedere, in ogni caso, la delibazione, da parte del giudice della cautela, di un apprezzabile grado di *periculum in mora* per l'emanazione dei provvedimenti cautelari.

L'intestato Tribunale, pur condividendo tale impostazione, ritiene che in presenza dell' "attualità" della violazione di un diritto di proprietà industriale, *il periculum in mora*, che costituisce pur sempre requisito sistematico e coesenziale a tutti i provvedimenti cautelari, possa essere presunto *iuris tantum*, in considerazione delle peculiarità del fenomeno contraffattivo. In tal caso, infatti, il pericolo nel ritardo (ossia il significativo scarto di effettività fra la tutela giurisdizionale immediata e quella differita all'esito dell'ordinaria cognizione) appare immanente poiché l'agganciamento alla sfera e ai prodotti del concorrente comporta drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell'immagine commerciale. In altre parole, la tutela cautelare è ammissibile, in punto di *periculum in mora* e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora *in itinere* e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi (Trib. Napoli, 20 aprile 2004).

Il carattere relativo della presunzione in parola (*iuris tantum*) non preclude tuttavia al resistente di dimostrare l'insussistenza, nel caso concreto, di un grado apprezzabile di pericolo nel ritardo, in deroga all'*id quod plerumque accidit*. Nella stessa prospettiva, è stato osservato che i due requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* debbano sussistere contestualmente e tra loro concorrere, sia pure in varia e calibrata proporzione. Cosicché un alto grado di *periculum in mora* potrebbe giustificare l'adozione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di *fumus boni iuris* e, viceversa, un alto grado di *fumus boni iuris* potrebbe accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di *periculum in mora*.

Nel caso in questione, parte resistente, gravata dell'onere di vincere siffatta presunzione, non ha fornito elementi fattuali tali da far ritenere inesistente siffatto requisito.



A ciò deve essere aggiunto, in tal senso, come le parti del presente giudizio operino nel medesimo contesto spaziale, quello prossimo alla città di Pescara, con riferimento allo svolgimento della medesima attività commerciale.

Sussiste quindi il requisito del *periculum in mora*.

2. Il *fumus bonis iuris*.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, il Tribunale ritiene di non dover prendere in esame, nemmeno *incidenter tantum*, le eccezioni sollevate dalla resistente in ordine alla presunta invalidità del brevetto, *sub specie* di predivulgazione del macchinario che ne costituisce oggetto e di mancanza di attività inventiva dello stesso (secondo la tesi della ricorrente esso sarebbe infatti un mero perfezionamento di quello già esistente sul mercato).

Del resto, l'accertamento cognitorio di tipo sommario che caratterizza il giudizio cautelare impedisce al giudice (monocratico) della cautela di delibare sulla validità del titolo brevettuale (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente), essendo esso, per quanto di interesse in questa fase, sorretto dalla presunzione di validità che gli deriva dall'intervenuta registrazione dello stesso *ex art. 53 e ss. c.p.c.*

Sul punto, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, Sez. imprese, ord. 29.11.2021), condivisa dall'intestato Tribunale, afferma che “*questa operazione deve essere considerata preclusa in sede cautelare, ove appare evidente l'impossibilità che un organo (per di più monocratico, in primo grado) adito in sede cautelare possa stabilire la validità o meno di un brevetto*”.

A ciò deve essere aggiunto come proprio parte resistente si sia espressamente riservata di agire in altra sede per l'ottenimento della declaratoria di nullità di cui si è detto.

Di conseguenza, il brevetto in discussione è, ai fini di questo giudizio, da ritenersi valido ed efficace.

Ciò posto, si rende ora necessario indagare se sussista la contraffazione di cui si duole la ricorrente.

In argomento, soccorrono la C.T.U. e la successiva integrazione, espletate in corso di causa, i cui esiti sono ritenuti dal Tribunale, seppure con le precisazioni di cui in seguito si dirà, condivisibili. E ciò in quanto le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche



prospettate dalle parti. Pertanto, le argomentazioni contenute nella relazione in parola appaiono di indubbio valore scientifico.

La relazione di C.T.U. ha concluso, dapprima, per la sussistenza di “alterazioni” rispetto alle rivendicazioni brevettuali di cui ai nn. 1 e 6, relative alle scanalature inserite nel coperchio del cubo del macchinario finalizzate all’ingresso delle lame di ferro; e poi per le contraffazioni delle rivendicazioni nn. 8 e 10.

Con riferimento alle prime (“alterazioni”), si osserva come la locuzione “alterazione” - evocando il tenore letterale dell’art. 473 c.p. - in relazione al reato di “*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi*” - come, del resto, chiarito dallo stesso consulente (cfr. p. 27, integrazione relazione C.T.U. del 5 marzo 2023) - debba essere pur sempre intesa, ai fini che qui interessano, quale “contraffazione” del diritto di brevetto. In chiave civilistica, infatti, non opera la distinzione terminologica, propria del diritto penale, tra mera alterazione e vera e propria contraffazione, con la conseguenza per la quale o la rivendicazione è legittima, oppure non lo è.

2.1. Tanto premesso, con riguardo alla rivendicazione n. 1, sussiste contraffazione in relazione al “*coperchio con una matrice di fori passanti per gli stecchi e ulteriormente dotato di opportune scanalature orizzontali posti in corrispondenza delle feritoie delle pareti*”. In particolare, ciò che viola il brevetto per cui è causa è “*la presenza di feritoie [...] anche sul coperchio*”.

D’altra parte e sempre con riguardo alla rivendicazione n. 1, il C.T.U. si è espresso in termini di “alterazione” solamente in relazione agli aspetti relativi al coperchio del macchinario per cui è causa. Rispetto agli altri tre “*elementi costruttivi principali*” dello stesso - “sottobase”, “corpo principale” e “base mobile”, di cui in seguito meglio si dirà -, la relazione ha escluso la contraffazione sul presupposto per il quale essi non sarebbero “determinanti” ai fini del brevetto per cui è causa.

Tale conclusione non è condivisibile.

Dal significativo corredo fotografico prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. nn. 2, 2a, 2b, 2c indice di parte ricorrente), dall’attestato di brevetto per invenzione industriale n. 0001389069 (doc. n. 1 indice di parte ricorrente), nonché dal filmato prodotto in giudizio all’udienza del 27 luglio 2022, il Tribunale ritiene che anche gli altri già descritti elementi del macchinario risultino in “alterazione”, *rectius* in contraffazione.



Sul punto, deve essere, preliminarmente, rimarcato come la rivendicazione 1 sia l'unica "**indipendente**". Infatti, essa, consistendo nel "cuore" dell'invenzione, esplica un ruolo centrale nell'economia complessiva del brevetto, cosicchè i componenti tramite cui si articola, anche se non univocamente definiti per forma e dimensioni, devono essere considerati "determinanti".

Ciò posto, con riferimento alla "**sottobase**" del macchinario in uso alla resistente, non vale a differenziarla da quella della ricorrente la mera circostanza per la quale essa presenti non "*una singola apertura centrale la cui geometria e le dimensioni non sono note*", ma "*più aperture*". E ciò in quanto tali caratteristiche, in disparte il numero delle aperture, sono comunque tutte funzionali al passaggio di uno spintore che agevola l'estrazione del prodotto e connotano il macchinario per la comodità d'impiego dello stesso. Infatti, in linea con la relazione integrativa alla C.T.U. (p. 14), il macchinario in uso a parte resistente è contraddistinto dalla presenza di un analogo meccanismo di aiuto all'estrazione del prodotto (cfr., doc. n. 2c indice di parte ricorrente) che, pure a fronte della pluralità di fori ivi collocati (anziché di uno solo) - cui corrispondono due estrattori meccanici - finisce per riprodurre, di fatto, il concetto sottostante al brevetto della ricorrente.

Sul punto, anche il C.T.U. ha, peraltro, sottolineato come "*la sottobase della resistente potrebbe potenzialmente essere in contraffazione*" (p. 14 della relazione integrativa), salvo poi valorizzare, in maniera non condivisibile, il numero di fori quale elemento di distinzione tra i macchinari in conflitto.

Quanto, poi, al "**corpo centrale**" dello stesso - descritto nel brevetto n. 0001389069 come "*costituito da[lle] pareti con feritoie*" -, esso è essenziale al funzionamento della macchina, rendendo possibile il taglio delle carni.

L'elemento in esame, con le medesime feritoie, è presente anche nel macchinario in uso a parte resistente, come emerge *ictu oculi* dal video prodotto in atti (sul punto, cfr. anche docc. nn. 2 e 2a indice di parte ricorrente).

Quanto poi alla "**base o fondo mobile**" - descritta nella rivendicazione 1 come "*dotato di una matrice di fori per gli stecchi corrispondente a quelli del coperchio, nonché di opportune scanalature orizzontali poste in corrispondenza delle feritoie delle pareti e delle feritoie del coperchio*" - anch'essa risulta in contraffazione.



L'elemento di tal fatta, che connota anche il macchinario della resistente, presenta, da un punto di vista strutturale, caratteristiche di forma assimilabili alla base mobile del macchinario di parte ricorrente (cfr. doc. nn. 2 e 2c indice di parte ricorrente); dal punto di vista funzionale, esso funge, anche per tale macchinario e mediante l'impiego degli spintori passanti per la sottobase, da vincolo sul fondo del cubo per l'estrazione automatica della carne spiedinata (cfr., doc. 2c indice di parte ricorrente).

Alla luce di quanto precede, l'intera rivendicazione brevettuale indipendente n. 1 risulta contraffatta dal macchinario in uso a parte resistente.

2.2. La rivendicazione n. 6, anch'essa ritenuta dal C.T.U. "in alterazione", va invece intesa, per gli stessi motivi di cui sopra, in contraffazione.

Tale rivendicazione è, in particolare, relativa alle *"scanalature orizzontali previste sotto il coperchio e sopra il fondo mobile, disposte in corrispondenza delle feritoie per lame di taglio del prodotto, in modo da poter iniziare il moto alternativo del taglio alla lama completamente infilata, nonché agevolare il completamento del taglio dello strato inferiore del prodotto da spiedinare"*.

Anche sotto tale aspetto, non si condivide l'argomento del C.T.U. per il quale il *discrimen* tra "alterazione" e "contraffazione" riposerebbe sul numero delle feritoie presenti sui due macchinari in conflitto.

Al contrario, ciò che assume rilievo, anche in tal caso, è la funzione cui le predette feritoie sono preordinate, ossia *"il moto alternativo del taglio alla lama completamente infilata"*, nonché l'agevolazione del *"completamento del taglio dello strato inferiore del prodotto da spiedinare"*.

2.3. Passando ora alla rivendicazione brevettuale n. 8, essa concerne il meccanismo di prelievo degli *"stecchi dal serbatoio in cui sono raccolti mediante un'apposita piastra (PV) scorrevole verticalmente o con inclinazione non inferiore a 45°, sulla quale sono ricavati degli alloggiamenti o scanalature trasversali aventi un opportuno profilo asimmetrico tale da permettere l'aggancio dello stecco dal mucchio e la sua ritenuta una volta prelevato"*.

Esso risulta in contraffazione perché, come rilevato dal C.T.U. (cfr. p. 16 della relazione integrativa), *"vi [è] corrispondenza di concetto, di forme e di progetto della parte di macchina in uso a parte resistente"*.



2.4. Quanto alla contraffazione n. 10, essa concerne invece l'inclinazione del *“fondo del serbatoio che contiene gli stecchi”* il quale risulta *“inclinato verso la piastra (PV) scorrevole; ottenendosi così di far gravare su detta piastra (PV) solo una parte del peso degli stecchi, garantendo sostanzialmente il carico minimo necessario all'aggancio degli stecchi nella piastra, ma insufficiente a generare, in fase di prelievo, attriti e spinte tali da causare l'intreccio degli stecchi stessi”*.

Essa è in contraffazione perché, come rilevato dal C.T.U. (p. 17 della relazione integrativa), la superficie della tramoggia di carico degli stecchi è individuabile nella macchina di parte resistente in posizione inclinata.

2.5. Pertanto, gli elementi sopra descritti, con particolare riguardo alla rivendicazione indipendente n. 1 e alle rivendicazioni dipendenti nn. 6, 8 e 10, in relazione ai macchinari in conflitto, consentono al Tribunale di ritenere integrato il *fumus* in ordine alla violazione del diritto di brevetto a opera di parte resistente.

3. Conclusioni.

Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso, inibisce immediatamente alla resistente l'utilizzo, in ogni forma e modalità, la produzione e la commercializzazione dei macchinari, e/o di parte di essi, realizzati in violazione del brevetto per invenzione n. 0001389069, concesso in data 9.6.2011, in forza di domanda depositata in data 27.6.2008.

Il Tribunale ritiene equo fissare, in € 300,00, la somma dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata rispetto alle statuizioni del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dello stesso, una volta che sia decorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente pronuncia.

Il Tribunale rigetta, invece, la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, a spese della resistente, sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della sera”, atteso l'ambito locale, e non nazionale, dell'utilizzo dei macchinari per cui è causa.

Il Tribunale ordina a parte resistente di pubblicare, a proprie spese, entro un mese, il dispositivo del presente provvedimento sul sito *www.arrosticinidantuono.it*.

Il Tribunale rigetta l'ulteriore istanza di parte ricorrente avente a oggetto il sequestro dei macchinari nel possesso di parte resistente, in quanto generica e priva di prova.



Arrosticini non ha infatti dimostrato il luogo in cui siffatti macchinari sarebbero precipuamente collocati. In ogni caso, si ritiene che le misure sin qui adottate siano idonee a soddisfare il diritto di parte ricorrente.

Del pari e per le medesime ragioni da ultimo espresse, il Tribunale rigetta l'istanza di parte ricorrente avente a oggetto il sequestro delle scritture contabili nel possesso di parte resistente, in quanto trattasi di istanza generica ed esplorativa.

4. Le spese di C.T.U. e di lite.

Sono poste a carico di parte resistente le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22 (quest'ultimo applicabile, *ex art.* 28, anche alle prestazioni professionali che, benchè poste in essere sotto la vigenza del precedente D.M., si sono esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ossia a far data dal 23.10.2022), seguono la soccombenza.

Si ritiene equa l'applicazione dello scaglione "valore indeterminato" - complessità media.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al **R.G. n. 991 / 2022** e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento parziale del ricorso, inibisce immediatamente alla resistente l'utilizzo, in ogni forma e modalità, la produzione e la commercializzazione dei macchinari, e/o di parte di essi, realizzati in violazione del brevetto per invenzione n. 0001389069;
- fissa, in € 300,00, la somma dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata rispetto alle statuizioni del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dello stesso, una volta che sia decorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- ordina a parte resistente di pubblicare, a proprie spese, entro un mese dalla data di pubblicazione, il dispositivo del presente provvedimento sul sito www.arrosticininidantuono.it;



- rigetta per il resto tutte le altre domande spiegate da parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore delle ricorrenti che liquida nella complessiva e unica somma di € 545,00 per spese materiali e di € 6.637,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

L'Aquila, 20 marzo 2023

Il Giudice
Dott. Christian Corbi

