

**N. R.G. 10741/2016**



**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il giudice designato

letti gli atti del procedimento n. 10741-2016, a scioglimento della riserva nel procedimento ex artt. 129-131 c.p.i. e 700 c.p.c. promosso dal Fallimento Silventa s.r.l. nei confronti di Delta Overlap S.r.l., osserva quanto segue.

Con il ricorso indicato, il ricorrente ha chiesto disporsi la descrizione del sistema denominato Silmotion utilizzato dalla Delta Overlap S.r.l. per la motorizzazione dell'apertura meccanica delle porte di sua produzione, "l'inibitoria dalla commercializzazione e produzione del brevetto Motore" (cfr. pag. 13 lett. b) del ricorso) con fissazione di penale nonché il sequestro "delle porte per garage su cui è montato il brevetto Motore nonché ogni singola parte dello stesso brevetto Motore così come ogni stampo utilizzata da Delta Overlap s.r.l. per la realizzazione del brevetto Motore (..)" (cfr. pag. 13 lett. d) del ricorso) con pubblicazione dell'ordinanza.

A sostegno delle sue domande, parte ricorrente adduce la titolarità del brevetto denominato "portone per il controllo dell'apertura di accesso ad un vano, particolarmente di un vano garage" n. MO2013A000073 registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 20.03.2013 (cd. "brevetto Motore") e l'illegittimo utilizzo del brevetto da parte della resistente in quanto licenziataria del solo brevetto denominato "porta sezionale senza guide a soffitto".

In particolare parte ricorrente rappresenta che con contratto del 24.09.2013 Silventa S.r.l. cedeva alla società Delta S.p.a. (socia per la quota del 25% della società Delta Overlap S.r.l.) il 45% del solo brevetto Overlap (relativo, appunto, alla porta sezionale a soffitto) e che con successivo contratto dell'1.10.2013 Silventa S.r.l. e Delta S.p.a. sottoscrivevano un "contratto di licenza di diritti brevettuali" con il quale concedevano in licenza a Delta Overlap S.r.l. "l'uso del brevetto per la produzione e distribuzione di porte sezionali senza guide a soffitto": di qui l'illegittimo utilizzo



da parte di quest'ultima del brevetto motore in quanto non incluso nell'originario contratto di cessione sopra menzionato né nel successivo contratto di licenza di uso.

Le domande cautelari sopra indicate vengono proposte esclusivamente nei confronti della società Delta Overlap S.r.l.

Radicata la competenza innanzi al Tribunale di Brescia ove hanno sede i distributori del prodotto pure evocati in giudizio e costituitisi unitamente alla resistente, alla prima udienza parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di descrizione. Nel corso del procedimento è stata espletata ctu di natura tecnica sui quesiti di cui all'ordinanza dell'8.9.2016 in atti.

Delta Overlap S.r.l. ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito per avere la resistente sede ad Ancona e nel merito l'insussistenza del *fumus* e del *periculum in mora*.

In particolare rileva che nell'allegato al contratto di cessione del 24.9.2013, richiamato nel contratto stesso, è menzionato anche il brevetto motore SilMotion e che pertanto quest'ultimo sarebbe stato oggetto di licenza unitamente al brevetto relativo alla porta sezionale senza guide a soffitto; rappresenta inoltre che nel regolamento della comunione brevettuale che ha preceduto la sottoscrizione del citato contratto di licenza l'oggetto di quest'ultima sarebbe individuato mediante il richiamo all'allegato 1 contenente l'espressa indicazione di entrambe le domande di brevetto (inclusa, quindi, quella relativa al brevetto motore).

Rileva, in ogni caso, che il brevetto motore sarebbe un accessorio necessario del brevetto relativo alla porta sezionale che non potrebbe essere oggetto di licenza senza l'altro.

Nel corso del giudizio è intervenuta Silvelox Europe S.p.a. in qualità di cessionaria "del ramo di azienda, di brevetto e del marchio", cessione avvenuta da parte del Fallimento in data 18.10.17.

L'eccezione di incompetenza è infondata: il giudizio è stato legittimamente incardinato presso il Tribunale di Brescia. L'art.120, comma 6, c.p.i. enuncia una regola di competenza territoriale che riproduce nella materia in oggetto il criterio del *forum commissi delicti*, allorché dispone che "le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi". Deve ritenersi pertanto che le azioni fondate su fatti prospettati come lesivi di un diritto di proprietà industriale possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi: i prodotti oggetto di



giudizio sono distribuiti da Delta Overlap anche presso le società Came Centro S.r.l. e Sicurmatica S.r.l. con sede a Brescia.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Alla luce della espletata ctu, va disattesa la prospettazione della resistente secondo cui il brevetto motore rappresenterebbe un elemento accessorio necessario del brevetto relativo alle porte sezionali senza guide a soffitto.

La ctu, dalle cui risultanze non vi sono ragioni per discostarsi, ha chiaramente precisato –anche per l’esito delle espletate prove tecniche- che “la motorizzazione indicata (ovvero quella di IT ‘073) non costituisce elemento accessorio necessario per il funzionamento della porta senza guide Overlap secondo IT ‘040 ed è quindi provato che è possibile gestire la porta sezionale escludendo l’utilizzo della motorizzazione denominata attuatore 2013 e gestendo la porta Overlap con altro motore” (cfr. pag. 18 dell’elaborato peritale).

Resta quindi da verificare –ai fini della ricorrenza del fumus- se la quota pari al 45% della proprietà del brevetto motore è stata ceduta unitamente a quella relativa al brevetto porte sezionali a soffitto e se il contratto di licenza d’uso del brevetto Overlap include anche il cd. “brevetto Motore”.

Nel contratto di cessione in esame si legge che il cedente (e pertanto Silventa S.r.l.) vende e trasferisce al cessionario “la quota pari al 45% (quarantacinque per cento) della proprietà del brevetto “porta sezionale senza guide a soffitto” e delle relative estensioni, il tutto come identificato all’allegato n. 1” (cfr. doc. 1 della produzione di Delta Overlap s.r.l.).

L’allegato A al contratto descrive il portone sezionale mentre l’allegato 1 contiene l’elenco dei brevetti di titolarità della cedente: orbene, dall’esame complessivo del tenore del contratto e dell’allegato A appare univoca la volontà delle parti di cedere la quota di titolarità relativa al solo brevetto porte sezionali a soffitto; non può infatti ritenersi elemento dirimente la mera elencazione nell’allegato 1 dei brevetti di titolarità della cedente; in particolare, sulla base dell’accertamento sommario tipico di questa fase cautelare, dalla lettura sistematica del contratto di cessione emerge che il richiamo all’allegato 1 vada inteso ai soli fini di individuare tecnicamente il brevetto oggetto di cessione (e non ai fini di includere nella cessione tutti i brevetti ivi menzionati), non potendo il “brevetto motore” ritenersi mera estensione del brevetto relativo alle porte sezionali senza guide a soffitto.



Il ctu ha accertato inoltre come il brevetto motore “fosse ancora segreto al momento della firma del contratto di cessione quota brevetto di cui è causa, in quanto i 18 mesi per la pubblicazione IT’073 terminano al 20.09.2014, mentre il detto contratto risulta sottoscritto in data 24.09.2013” e che “non vi è nulla che faccia supporre in modo tecnicamente univoco che nella denominazione “porta sezionale senza guide a soffitto” sia senz’altro da ricomprendersi, oltre a IT’040 anche IT’073” (cfr. pagg. 10 e 11 ctu).

Anche il contratto di licenza dei diritti brevettuali stipulato in data 1 ottobre 2013 tra Silventa S.r.l. e Delta S.p.a., da una parte e Delta Overlap s.r.l., dall’altra, si riferisce esclusivamente al brevetto relativo alle porte sezionali senza guide a soffitto: al punto 2 si legge infatti che “i concedenti concedono in licenza esclusiva a Delta OverLap s.r.l. l’uso del brevetto (allegato 1) per la produzione e distribuzione di porte sezionali senza guide a soffitto con pannelli di rivestimento in qualunque materiale ad esclusione del legno”.

In applicazione dei principi dell’ermeneutica contrattuale (ivi incluso quello della buona fede richiamato dall’art. 1366 c.c.) oltre che dei già segnalati elementi emergenti dalla ctu, deve ritenersi che il riferimento all’allegato 1, se valutato con riguardo al tenore complessivo del contratto (art. 1363 c.c.), serva ad individuare tecnicamente il solo brevetto oggetto di cessione e non ad estendere la cessione a tutti i brevetti ivi richiamati.

Deve ritenersi pertanto, sia pure nei limiti dell’accertamento possibile in questa fase cautelare, che la società Delta Overlap s.r.l. stia illecitamente utilizzando il cd. “brevetto motore”.

Va tuttavia considerato, ai fini della determinazione della misura cautelare da applicarsi, che, dalla documentazione prodotta in atti dalla resistente, emerge che l’utilizzo da parte della stessa del brevetto motore sia avvenuta per un certo lasso di tempo quantomeno con la tolleranza da parte della società Silventa S.r.l. (cfr. docc. prodotti dalla resistente relativi alla corrispondenza con soggetti riferibili alla Silventa S.r.l.). La stessa ricorrente alla pagina 10 delle note conclusive sembra ammettere che il brevetto sia stato utilizzato “con la consapevolezza o la tolleranza di Silventa (...) nel periodo ante fallimento”.

Tale tolleranza, ad avviso di questo giudice, va valutata ai fini di escludere l’applicazione della più severa misura del sequestro.



Sussiste invece il *fumus* delle violazioni indicate utile a consentire di disporre l'inibitoria dall'utilizzo del cd. "brevetto motore" e dalla commercializzazione dei prodotti realizzati attraverso la sua utilizzazione ai sensi dell'art. 131 c.p.i.

Quanto al *periculum*, va rilevato che la domanda è proposta da un Fallimento sicché rileva l'ontologica esigenza di conservazione del valore dell'azienda (o delle sue componenti) ai fini della sua cessione nell'ambito della liquidazione concorsuale.

Alla luce delle considerazioni svolte va pertanto inibito a Delta Overlap S.r.l. l'utilizzo del cd. "brevetto motore" e la commercializzazione dei prodotti realizzati attraverso la sua utilizzazione.

Parte ricorrente non ha tuttavia fornito elementi ai fini della determinazione del calcolo della penale che pertanto va esclusa.

Ogni determinazione sulla pubblicazione del provvedimento va rimessa al giudizio di merito ed ad una cognizione piena.

Trattandosi di inibitoria ex art. 131 c.p.i, la disciplina delle spese tra le parti (incluse le società distributrici destinatarie degli effetti del presente provvedimento) va rimessa al merito (art. 132 c.p.i.).

P.Q.M.

inibisce a Delta Overlap S.r.l. l'utilizzazione del brevetto n. MO2013A000073 (cd. "brevetto motore") e la commercializzazione dei prodotti realizzati attraverso la sua utilizzazione;

spese al merito.

Si comunichi.

Brescia, 23 dicembre 2017

Il giudice designato  
dott.ssa Vincenza Agnese

