

N. R.G. 815/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nella seguente composizione:

dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore

dott.ssa Martina Gasparini Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi Giudice

all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2019, sentita la relazione della dott.ssa Gabriella Zanon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 815/17 R.G. promossa da

████████████████████ con l'avv. Fabrizio Dalla Costa

attrice

contro

████████████████████ con l'avv. ██████████

convenuta

Oggetto: Brevetto

Conclusioni di parte attrice:



“ nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, fatto salvo l’ onere della prova incombente sulla convenuta e senza inversione dello stesso, *contrariis rejectis*, rigettandosi le domande riconvenzionali della convenuta (in subordine computandosi rispetto a quanto dovuto dalla convenuta all’attrice), salva la maggiore/minore statuizione giudiziale anche in via equitativa, anche attraverso CTU:

1) accertarsi che l’attrice è titolare di ogni diritto (in quanto cessionaria dall’autore, il Sig. ██████████ nato a ██████████ il ██████████), derivante dalle relative brevettazioni (documentate in causa) della proprietà industriale (in subordine, quale proprietà industriale quantomeno cointestata), dell’innovazione tecnica, dei conseguenti diritti patrimoniali, in ordine al progetto “*new speargunproject*” di cui è causa ovvero per la realizzazione di un prototipo di fucile per la pesca subacquea (brevetto italiano per un “*un fucile ad elastici per la pesca subacquea*” corrispondente alla domanda 8 agosto 2007 n.

██████████ e al relativo brevetto 13 luglio 2010 n.

██████████, domanda ██████████ e brevetto europeo concesso in data 20 luglio 2011 con il n. ██████████ esclusiva per l’Italia n.

██████████ ed esclusiva per la Grecia n. ██████████);

2) accertarsi che la convenuta ebbe a sfruttare unilateralmente tale diritto d’autore e proprietà industriale (come sopra detto riferibile all’attrice) contro il consenso dell’attrice e, comunque, escludendo l’attrice dai relativi vantaggi economici, anche in violazione degli artt. 1102 e 1108 c.c. e ciò a partire dal 11/12/2008, quale data di



recesso della convenuta da contratto di data 17/02/2006 “*Agreement*

on “*new speargun project*”, accertandosi altresì dal 17/02/2011, le

intervenute vendite della convenuta dei fucili comunque sfruttanti i

brevetti di cui è causa (doc. 18 e comunque [REDACTED])

[REDACTED] ovvero [REDACTED] e [REDACTED] e ciò sia da parte

della convenuta, sia – in quanto dovesse emergere in corso di causa -

da parte di aziende collegate alla stessa;

3) su tali vendite condannarsi la convenuta, per le ragioni esposte in

narrativa, al pagamento dei corrispettivi e/o al risarcimento dei

danni/indennizzo in pro dell’attrice (quale cessionaria della

posizione economica dall’autore dell’invenzione e, quantomeno,

quale cointestataria dei brevetti) in misura corrispondente ai mancati

vantaggi economici spettanti all’attrice, salva la maggiore/minore

statuizione giudiziale anche in via equitativa e ciò a titolo di:

3.1) pagamento delle *royalties* e/o corrispondente risarcimento danni

contrattuali (dal 17/02/2011 fino alla data di rilevazione ai fini della

redazione della perizia dell’incaricando CTU o, in subordine, fino

alla data di deposito della qui emananda sentenza di 1° grado);

3.2) in subordine risarcimento danni extracontrattuali, anche a titolo

di concorrenza sleale, corrispondente anche alle mancate *royalties*

(dal 17/02/2011 fino alla data di rilevazione ai fini della redazione

della perizia dell’incaricando CTU o, in subordine, fino alla data di

deposito della qui emananda sentenza di 1° grado);

3.3) in via sussidiaria (rispetto ai precedenti 3.1 e 3.2) arricchimento

senza causa in misura corrispondente anche alle mancate *royalties*



(dal 17/02/2011 fino alla data di rilevazione ai fini della redazione

della perizia dell'incaricando CTU o, in subordine, fino alla data di deposito della qui emananda sentenza di 1° grado);

3.4) inibirsi alla convenuta l'ulteriore produzione/vendita dei fucili di cui è causa e, per il caso di violazione da parte della convenuta di tale divieto, condannarsi quest'ultima al risarcimento dei danni a favore dell'attrice pari a una somma da liquidarsi con l'emananda sentenza, parametrata a ogni fucile venduto in violazione della predetta inibitoria dalla data dell'emananda sentenza di 1° grado in poi;

3.5) ordinarsi il ritiro (da ogni luogo nella disponibilità della convenuta) della merce come identificata in narrativa, disponendo una penale per ogni giorno di ritardo;

3.6) disporsi la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza (in subordine in sunto o in ulteriore subordine nella parte corrispondente all'intestazione e al dispositivo) sul quotidiano "Corriere della sera" e/o altri giornali quotidiani (più volte o, in subordine, una sola volta) a caratteri doppi rispetto al normale a cura dell'attrice e a spese della convenuta;

4) per le vendite della convenuta di cui al precedente punto 2 coperte dal brevetto accertarsi conseguentemente i corrispettivi e i relativi utili della stessa convenuta, disponendone la retroversione a favore dell'attrice in alternativa al lucro cessante dell'attrice (e di cui ai precedenti punti 3, 3.1, 3.2 e 3.3), se e in quanto superiori a detto lucro cessante della stessa attrice;



5) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno contrattuale in

pro dell'attrice da liquidarsi con l'emananda sentenza per

l'inadempimento colpevole della convenuta inerente alla mancata

concordata estensione del brevetto agli altri Paesi dell'Europa,

diversi da Italia e Grecia, nonché Stati Uniti d'America, e ciò dal

08/08/2007, quale data di deposito della domanda presso UIBM, fino

al 2027 (domanda 8 agosto 2007 n. [REDACTED] e relativo

brevetto italiano 13 luglio 2010 n. [REDACTED] per "un fucile ad

elastici per pesca subacquea");

6) sui singoli importi interessi legali sulle somme rivalutate ex indici

Istat dal dì del dovuto fino al giorno anteriore rispetto alla notifica

della presente citazione, nonché dalla notifica della presente

citazione al saldo secondo la disciplina dell'art. 1284 c.c., 4° comma;

7) compensi professionali, spese (anche generali, di CTU e di CTP) e

Cna rifusi, con distrazione al procuratore antistatario (dichiarandosi

in tal senso anticipatorio).

In via istruttoria: come da 2° e 3° memoria istruttoria da aversi qui

per integralmente richiamate e ritrascritte.".

Conclusioni della convenuta:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice designato

rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in

fatto ed in diritto;

in via riconvenzionale con riferimento al contratto avente ad oggetto la

fornitura del prodotto accertare e dichiarare, che [REDACTED] si è

resa inadempiente degli obblighi assunti con la sottoscrizione della scrittura



privata prodotta sub 2 di produrre almeno 10.000 esemplari per anno del fucile subacqueo –di cui 12.000 ordinati il primo anno- e per l’effetto dichiarare che legittimamente () ha attivato la clausola di cui all’art. 7 della richiamata scrittura privata; ulteriormente accertare e dichiarare che in conseguenza del grave inadempimento in cui è incorsa () ha patito un pregiudizio economico consistente nella mancata percezione dei margini di guadagno conseguenti alla commercializzazione del prodotto, pregiudizio economico allo stato valutabile in € 100.000,00 o nella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa; e per l’effetto condannare () in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del corrispondente pregiudizio economico patito; accertare e dichiarare che () è debitrice nei confronti di () della somma di € 55.151,12 a fronte del mancato pagamento delle forniture di materie prime consegnate da () a () e per l’effetto condannare essa () in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento di detta somma debitamente maggiorata di interessi da ritardo e rivalutazione con declaratoria del diritto di () di compensare le somme dovute ad essa a qualsiasi titolo con le somme nel denegato caso eventualmente riconosciute a ()

In ogni caso con condanna di parte attrice alle spese di lite ed accessori.



FATTO E DIRITTO

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c, come modificato dall'art.45 comma 17 della l.69/2009, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

██████████ società slovena operante nel settore dello sviluppo e della realizzazione di prodotti sportivi, in particolare per la pesca subacquea, ha agito in giudizio nei confronti di ██████████ società avente per oggetto sociale la produzione, il disegno, la ricerca, la lavorazione, l'acquisto e la vendita di attrezzature industriali in genere e di prodotti per la subacquea, la pesca subacquea, la nautica, altri sport e loro accessori, chiedendo l'accoglimento delle domande in epigrafe riportate.

La presente causa di merito è stata preceduta da un procedimento cautelare (n.██████████ R.G.) volto ad ottenere un provvedimento di descrizione documentale contabile e di inibitoria e che si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso che non è stata reclamata.

I complessi rapporti intercorrenti tra le parti, all'origine del contenzioso giudiziale, possono pertanto essere riassunti attingendo anche dal provvedimento di rigetto della domanda cautelare oltre che dagli atti del procedimento in oggetto.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione intercorrente tra ██████████ – legale rappresentante di ██████████ – e ██████████ quest'ultima e ██████████ in data 17 febbraio 2006 stipularono un contratto avente ad oggetto lo sviluppo di un progetto denominato 'new speargunproject' per la realizzazione di un prototipo di fucile per la pesca subacquea, la fornitura da parte di ██████████ nei confronti di ██████████ di modelli di fucile subacqueo realizzati sulla base di tale prototipo, lo sviluppo di altri prodotti per la pesca subacquea espressamente elencati, i.e. coltelli con fodero nel manico di fucile, pesi-zaino, bobine.

Il contratto riconosceva a ██████████ la titolarità esclusiva del *know how* relativo allo sviluppo del progetto 'new speargun project' e di tutti i diritti derivanti da tale *know how*, il diritto esclusivo di sfruttare usare o permettere di utilizzare e sfruttare tale *know how* nel suo intero e in parti di esso, il



riconoscimento della paternità della collezione di fucili subacquei di nuova concezione e del loro prototipo, indicato come modello base.

Con esso [REDACTED] si impegnava a fornire a [REDACTED] il modello base dei fucili e tutta la documentazione tecnica necessaria per la commercializzazione del prodotto finale e, ai fini della realizzazione dello scopo del contratto e per la sua durata, pari ad anni cinque, a cedere a [REDACTED] il diritto di utilizzo e sfruttamento in via esclusiva del proprio *know how* mentre [REDACTED] a fronte della concessione della licenza di *know how*, si impegnava a corrispondere a [REDACTED] le *royalty* per ogni fucile fornito.

Le parti convenivano poi che [REDACTED] non potesse, senza il preventivo consenso di [REDACTED] proteggere alcuna conoscenza tecnica ottenuta da [REDACTED] in quanto *know how* relativo al progetto 'new speargun project', attraverso titoli della proprietà industriale depositati a nome proprio o di terzi, né potesse permettere a terzi di ottenere tale tipo di protezione.

[REDACTED] veniva, però, autorizzata a depositare e registrare domanda di brevetto europeo previo accordo tra le parti, salvo che [REDACTED] non intendesse depositare direttamente la domanda di brevetto.

In base agli accordi, in caso di presentazione da parte di [REDACTED] della domanda di brevetto, essa avrebbe sostenuto i costi di deposito della domanda e del mantenimento a nome ed in favore sia proprio sia di [REDACTED] accordo quest'ultimo che non pregiudicava i diritti e gli obblighi derivanti dalle altre disposizioni del contratto.

In data 8 agosto 2007 [REDACTED] e [REDACTED] depositarono presso l'UIBM la domanda di brevetto per invenzione n. [REDACTED] avente ad oggetto 'un fucile ad elastici per pesca subacqueo', ossia quello sviluppato per il tramite del citato progetto 'new speargun project', indicando come inventore

[REDACTED]

Il relativo brevetto fu concesso in data 13 luglio 2010 con il n. [REDACTED] ne risultano contitolari

[REDACTED] e [REDACTED]



In data 6 agosto 2008 [REDACTED] procedeva, altresì, al deposito di una domanda di brevetto europeo n.

[REDACTED] concesso in data 20 luglio 2011 con il n. [REDACTED] rivendicante la priorità della domanda italiana n. [REDACTED] dal titolo '*rubbers-gun for underwaterfishing*' e designante Francia, Grecia, Spagna e Croazia; anche in tal caso venivano indicati quali titolari [REDACTED] e [REDACTED] e quale inventore [REDACTED]

Il pagamento, da parte di [REDACTED] delle tasse di validazione per il riconoscimento del brevetto unicamente per la Grecia provocava la decadenza dei relativi diritti di esclusiva negli altri paesi designati.

Con lettera inviata in data 11 dicembre 2008, a fronte dell'inadempimento di [REDACTED] consistente nel ritardo nella fornitura dei modelli di fucile sviluppati con il progetto '*new speargun project*', [REDACTED] si avvaleva dell'art. 7 del contratto del 17 febbraio 2006, dichiarava di risolvere il contratto e cessava il pagamento delle *royalty*.

Seguiva una controversia davanti a tribunale sloveno tra [REDACTED] e [REDACTED] società slovena a cui [REDACTED] aveva affidato la produzione dei pezzi di ricambio dei modelli da fornire a [REDACTED] ed i cui ritardi avevano rallentato le forniture a quest'ultima.

Detta controversia si definiva con la condanna di [REDACTED] per aver causato la cessazione del contratto intercorrente tra [REDACTED] e [REDACTED] e per aver tenuto una condotta anticoncorrenziale.

[REDACTED] chiede pertanto che a [REDACTED] venga inibita la produzione/vendita dei fucili in questione, proseguita anche dopo la risoluzione del contratto (la cui legittimità l'attrice contesta) e che la predetta venga condannata (per il periodo successivo al 17 febbraio 2011, ritenendosi sino a tale data risarcita con la condanna di [REDACTED] al pagamento dei corrispettivi e/o al risarcimento dei danni/indennizzo, anche in via equitativa.

L'attrice chiede altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno per avere omesso di estendere il brevetto agli altri paesi europei diversi da Italia e Grecia, nonché Stati Uniti d'America, dall'8 agosto 2007 all'8 agosto 2027.



Costituendosi in giudizio [REDACTED] ha chiesto il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di cui in epigrafe.

La causa, documentalmente istruita, è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9 gennaio 2019, concessi i termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Le domande attoree e le riconvenzionali formulate dalla convenuta vanno accolte nei ristretti limiti di seguito esposti.

Come correttamente ritenuto nell'ordinanza che ha definito il procedimento cautelare n. [REDACTED] R.G., dall'interpretazione complessiva dell'accordo stipulato tra le parti nel 2006 emerge con chiarezza che [REDACTED] non ha acquistato *sic et simpliciter* il brevetto per cui è lite, ma ha stipulato un contratto dal contenuto complesso le cui singole parti e clausole non possono essere considerate in maniera atomistica.

Le conseguenze della inscindibilità dei singoli aspetti disciplinati dal contratto (esclusività del *know how*, esclusività del rapporto di fornitura, brevettabilità delle invenzioni derivanti dal *know how*) non possono, tuttavia, consistere nella automatica illegittimità dello sfruttamento dell'invenzione brevettata e nella inibitoria richiesta.

Il tenore dell'accordo induce a ritenere che la particolare disciplina ivi prevista rispondeva all'esigenza di accollare a [REDACTED] i costi della brevettazione e del suo mantenimento, tanto vero che, *inter alia*, [REDACTED] addebita alla controparte di non aver versato le tasse di validazione del brevetto europeo per Francia, Spagna e Croazia ed agisce in via risarcitoria in relazione a tale profilo.

Alla stregua delle previsioni contrattuali la contitolarità in capo a [REDACTED] ed a [REDACTED] del brevetto in questione non può essere posta in dubbio.

L'accordo in questione mirava a disciplinarne la durata ed i diritti di sfruttamento e tuttavia esso deve intendersi risolto in quanto [REDACTED] a fronte dell'inadempimento di [REDACTED] consistente nel ritardo



nella fornitura dei modelli di fucile sviluppati con il progetto *new spear gun project*, si è avvalsa dell'art. 7 del contratto del 17 febbraio 2006.

Né può seriamente dubitarsi che la risoluzione abbia effettivamente avuto luogo, in quanto [REDACTED] ha seguito la procedura prevista dalla predetta norma, provvedendo ad informare preventivamente [REDACTED] del contestato inadempimento e richiedendo l'adozione di tutte le iniziative necessarie ad ovviarvi (v. docc.7 ed 11 fascicolo di parte convenuta).

Inoltre, a conferma della sussistenza dei presupposti per addivenire alla risoluzione, ossia dell'imputabilità dell'inadempimento, vale osservare che la domanda risarcitoria formulata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (la società slovena a cui [REDACTED] aveva affidato la produzione dei pezzi di ricambio dei modelli da fornire a [REDACTED] ed i cui ritardi avevano dapprima rallentato e successivamente interrotto le forniture a quest'ultima), accolta dal tribunale di [REDACTED] con sentenza del 17 aprile 2014, era fondata proprio sulla avvenuta e legittima risoluzione dell'accordo determinato dalla mancata regolare prosecuzione delle forniture.

Accertata la contitolarità tra le parti delle privative per cui è causa (brevetto nazionale n. [REDACTED] ed [REDACTED] ed altresì – in accoglimento della domanda riconvenzionale in tal senso formulata da [REDACTED] - dell'avvenuta legittima risoluzione dell'accordo stipulato tra le stesse in data 17 febbraio 2006, occorre quindi affrontare la questione se [REDACTED] possa continuare a sfruttare la privativa anche senza il consenso di [REDACTED] il che presuppone la disamina del tema se il brevetto possa essere sfruttato da ciascun contitolare autonomamente ovvero se sia necessario un accordo tra i contitolari.

L'art.6 c.p.i., rubricato "Comunione", prevede al comma 1 che "Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili."

In base a detta previsione normativa, quindi, la portata delle regole codicistiche deve essere temperata dalla valutazione delle peculiarità dei diritti sui beni immateriali. Tali diritti possono infatti essere tendenzialmente oggetto di uno sfruttamento plurimo e solidale in tutta la loro pienezza (nel senso che



i contitolari possono utilizzare il medesimo bene immateriale ~~simultaneamente ed indipendentemente~~ gli uni dagli altri) a differenza di quanto avviene a proposito dei beni materiali, che si prestano per lo più ad un utilizzo turnario.

Proprio avuto riguardo al fatto che i beni immateriali si prestano ad un godimento plurimo e solidale emerge l'inadeguatezza del mero rinvio effettuato dall'art. 6 c.p.i. alla disciplina codicistica della comunione (v. art.1102, comma 1, c.c.).

Occorre infatti evitare che lo sfruttamento del titolo in comunione possa essere impedito dal fatto che i contitolari non trovino un accordo in proposito; ciò in coerenza anche con le previsioni del c.p.i. che favoriscono/impongono l'esercizio dei diritti derivanti dal brevetto o dalla registrazione e sanzionano il mancato esercizio (v. art.24, 69 c.p.i.).

Lo sfruttamento indipendente del bene immateriale da parte di ciascun contitolare non può allora essere considerato anormale, proprio in relazione alle caratteristiche del bene stesso ed alle prevedibili aspettative di tutti i partecipanti alla comunione, là dove questi non raggiungano un accordo per un godimento comune.

Autorevole dottrina sostiene, pertanto, che ciascun contitolare è libero di sfruttare, direttamente ed unilateralmente, nell'ambito dell'esercizio della propria attività di impresa, il bene immateriale comune. E ciò non solo con riguardo ai brevetti, ma anche con riguardo ai marchi, con il solo limite che dal couse non derivi un inganno al pubblico.

Ciò detto non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea volta ad ottenere un risarcimento danno o un indennizzo da parte di ██████ in conseguenza dello sfruttamento unilaterale della privativa, atteso che ██████ non ha neppure allegato cosa le abbia impedito, risoltosi l'accordo *inter partes*, di sfruttare a sua volta, direttamente, le privative di cui è contitolare.

Non merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in relazione all'asserito inadempimento della convenuta inerente alla mancata estensione del brevetto agli altri paesi dell'Europa, diversi da Italia e Grecia, ed agli Stati Uniti d'America, considerato che l'art. 5



dell'accordo del febbraio 2006 prevede non l'obbligo, ma solo la possibilità di estendere la copertura del brevetto ad altri Paesi", coerentemente con la circostanza che "i relativi costi avrebbero dovuto gravare solamente su [REDACTED]".

Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta [REDACTED] merita accoglimento, come già detto, quella volta ad accertare la legittimità della risoluzione del contratto concluso *inter partes* con scrittura privata del 17 febbraio 2006, in quanto, sia pure per fatto imputabile ad [REDACTED] [REDACTED] si è resa responsabile dapprima della mancata puntuale fornitura del prodotto commissionato e, successivamente, dell'interruzione della produzione.

Non può invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di [REDACTED] volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente consistito nel mancato conseguimento dei margini di guadagno sulla produzione commissionata e non consegnata, oltre al pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità degli stampi fino alla loro restituzione, non avendo [REDACTED] fornito allegazioni e prove idonee in tal senso; la convenuta si è infatti limitata a richiedere l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione del danno senza neppure produrre le scritture contabili da porre a base dell'indagine peritale sollecitata.

Analogamente va rigettata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 55.151,12, oltre rivalutazione ed interessi, per il mancato pagamento delle forniture di materie prime consegnate ad [REDACTED] la domanda si riferisce infatti genericamente a "forniture", senza neppure specificare quando queste siano state effettuate ed in cosa consistano, essendosi limitata la convenuta a riversare in atti fatture risalenti agli anni 2006-2009 (v. docc.3-6).

In ragione della reciproca soccombenza sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.



Sentenza n. 1121/2019 pubbl. il 27/05/2019

RG n. 815/2017

Repert. n. 2464/2019 del 27/05/2019

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe promossa da

██████████ nei confronti di ██████████ ogni diversa domanda ed eccezione rigettata;

1) accerta e dichiara la contitolarità tra le parti del brevetto nazionale n. ██████████ ed

██████████;

2) accerta e dichiara l'avvenuta legittima risoluzione dell'accordo stipulato tra le stesse in data 17

febbraio 2006;

Venezia, 14 maggio 2019

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Gabriella Zanon

