

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

<b>DOTT. STEFANO ROSA</b>	<b>PRESIDENTE rel.</b>
<b>DOTT. RAFFAELE DEL PORTO</b>	<b>GIUDICE</b>
<b>DOTT. PAOLO BONOFILIO</b>	<b>GIUDICE</b>

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 15673/2016 R.G. affari civili contenziosi del Tribunale di  
Brescia promossa con ricorso ex art. 669 terdecies cpc del 28/9/2016

da

**SpA Antonio Zamperla**, con sede in Altavilla Vicentina, con avv.to F. Marini di  
Brescia e avv.ti G. Sena, P. Tarchini e G. Del Corno di Milano

**reclamante**

contro

**Moser's Riders srl**, con sede in Ostiglia, con avv. Sandro Corona di Bologna

**reclamata**

avverso l'ordinanza 14 settembre 2016 del giudice designato al proc. 13566/2016, con la quale sono state rigettate le domande cautelari proposte dalla reclamante con ricorso del 3 agosto 2016.

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

letti gli atti ed i documenti di causa;

il Tribunale osserva.

Preliminarmente si rileva – ribadendo quanto già verbalizzato all'udienza collegiale – che nel corso della discussione dinanzi al Collegio la cancelleria ha rinvenuto la documentazione originale attinente all'esecuzione della descrizione di cui al verbale dell'Ufficiale Giudiziario di Mantova del 9 agosto 2016, sì da rendere superflua la ricostituzione documentale effettuata dalla cancelleria e dal CTU ing. Miglietti in data odierna prima della celebrazione dell'udienza. Le copie (anche dell'hardware) così acquisite saranno restituite dalla cancelleria al CTU, che appunto attraverso la produzione di tali copie in suo possesso aveva reso possibile la ricostituzione.

Con il suindicato ricorso la Antonio Zamperla SpA chiedeva di “ordinare ai sensi dell'art. 129 c.p.i. la descrizione della giostra di cui in narrativa, da eseguirsi presso lo stabilimento di Moser's Rides srl sito in Ostiglia, autorizzando l'Ufficiale giudiziario a scattare le opportune fotografie ..... come pure ad acquisire copia dei relativi disegni costruttivi e della documentazione riguardante la prossima spedizione ..... della giostra in questione .....”: laddove la “giostra in questione” era costituita da quella effigiata in fotografia da certo Nicola Masin presso lo stabilimento della resistente (doc. 4 ric.) ed il prodotto era secondo la ricorrente in potenziale interferenza con il brevetto europeo 2453998 dalla medesima vantato (deposito traduzione del 19/2/2013 CCIAA Milano).

Il giudice designato della sezione feriale con decreto 4 agosto 2016 concedeva il provvedimento richiesto, nominando un perito a specializzazione meccanica per l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario competente alle operazioni; l'incombente era eseguito in data 9 agosto 2016, con rilevante acquisizione documentale.

Convocate le parti e costituitasi la società resistente, all'esito di un rinvio (ord. riservata 19/8/2016) motivato dalla esigenza di approfondire il contraddittorio delle parti in ordine agli aspetti tecnici del *fumus* dell'istanza cautelare ed all'eventuale ammissione di CTU brevettualistica, il nuovo giudice designato rigettava il suindicato *petitum*, revocando il provvedimento emesso *inaudita altera parte* e condannando Zamperla alle spese del procedimento; rilevava il decidente come non fosse adeguatamente illustrato il requisito del *periculum* a fronte delle specifiche contestazioni di Moser's Ride (avendo Zamperla tenute ferme le generiche allegazioni in tema articolate in sede di ricorso) e che la conclusione negativa fosse avvalorata dalla "condotta processuale di parte resistente", che aveva offerto di surrogare la descrizione (revocanda) con la documentazione tecnica afferente alla giostra in questione.

Il reclamo tempestivamente interposto da Antonio Zamperla SpA lamenta che la semplice visione della giostra presso uno dei parchi di futura installazione ed esposizione non sarebbe sufficiente per appurare la sospettata contraffazione, fermo restando che maufatti di tale tipo sono solitamente collocati in paesi esteri, anche remoti; quanto all'offerta del materiale tecnico, la stessa non potrebbe considerarsi esaustiva dell'interesse della ricorrente, che non potrebbe comunque produrre efficacemente detta documentazione nel giudizio di merito. Nella memoria la reclamata sostiene le ragioni poste a base del provvedimento impugnato quanto al *periculum*, ribadendo l'ampia trattazione del *fumus* già svolta in primo grado avuto riguardo alla validità e contraffazione del brevetto *ex adverso* invocato.

Ritiene il Collegio che il reclamo abbia fondamento.

Va subito rilevato che – una volta concesso il provvedimento di autorizzazione alla descrizione *inaudita altera parte* – l’oggetto del contendere nella fase della conferma del provvedimento all’esito del contraddittorio (art. 129 u. co. CPI) non è più quello dell’opportunità della previa audizione della parte resistente ma semplicemente la verifica dei presupposti di accoglimento del ricorso, tenute presenti anche le ragioni del soggetto passivo della descrizione. In secondo luogo, deve esser ribadito – in coerenza alla stratificata opinione giurisprudenziale in *subiecta materia* – che per la descrizione i presupposti del *fumus* e del *periculum* si atteggiavano in modo peculiare rispetto alla generale teorica dei provvedimenti cautelari, assumendo connotati vicini all’accertamento tecnico preventivo di diritto comune: ed invero, la descrizione non attiene alla violazione della privativa ma all’acquisizione della prova della stessa altrimenti impossibile, antieconomica o comunque disagiata ed il provvedimento positivo non acclara – dunque – la violazione ma solo l’ammissibilità-rilevanza del materiale probatorio di cui si chiede l’acquisizione od il confezionamento attraverso l’accesso dell’organo pubblico e del perito ausiliario incaricati dell’esecuzione.

L’ordinanza qui impugnata segnala la genericità degli elementi forniti a sostegno del requisito del *periculum* ma il Collegio deve rilevare che apparivano, piuttosto, alquanto indeterminate, incoferenti e di stile le contestazioni della resistente, la quale – da un lato – sosteneva la piena visibilità del prodotto in contestazione presso i parchi divertimento e gli altri luoghi pubblici di installazione e – dall’altro lato – evocava la vicenda di una precedente contestazione/diffida formulata da Zamperla (su altra giostra) che avrebbe avuto un tranquillo svolgimento stragiudiziale. Ora, mentre il fair play delle parti nella vicenda precedente, non approfondibile nella presente sede quanto alle sue eventuali peculiarità (vicenda che comunque la difesa reclamante ha segnalato nella discussione

esser sfociata nell'attivazione di una controversia ordinaria) poco rileva ai presenti fini, la visibilità del manufatto in pretesa contraffazione presso luoghi pubblici è circostanza che nella specie appare del tutto inidonea ad impedire l'ammissibilità della descrizione, sotto svariati profili; ed invero:

- a) costituisce petizione di principio l'affermazione per la quale la verifica esterna – strutturale e funzionale – del prodotto sarebbe sufficiente a soddisfare l'interesse descrittivo di Zamperla, solitamente l'accertamento della contraffazione brevettualistica in materia meccanica implicando accertamenti ben più complessi, che presuppongono verifiche tecniche in stato di fermo e di funzionamento del prodotto in tesi interferenziale;
- b) è pacifica *inter partes* l'ampiezza del mercato proprio della tipologia di giostre in questione (di notevoli complessità, imponenza e costo economico), sicchè era ed è consistente la possibilità – mai smentita da parte resistente – dell'allocatione del prodotto presso un paese straniero, con la conseguente difficoltà dell'approfondito esame tecnico dello stesso e – soprattutto – la giuridica impossibilità di eseguire perizie brevettualistiche nell'eventuale contenzioso ordinario *inter partes*;
- c) la giostra era all'epoca della descrizione in corso (ed in uno stato avanzato) di realizzazione, sicché non è dato comprendere il motivo per il quale Zamperla avrebbe dovuto attendere il perfezionamento del (l'allegato) illecito, precludendosi la possibilità di un ulteriore intervento cautelare (antecedente o in corso di causa di merito) diretto ad impedire la commercializzazione del prodotto;
- d) la descrizione è - sì - solitamente denegata dai Tribunali in ragione della reperibilità sul mercato dei beni (seriali) in asserita interferenza con privative brevettali o distintive, ma tale fattispecie è intuitivamente ben distinta da quella che qui occupa;
- e) l'offerta della documentazione tecnica è atteggiamento processuale di lealtà e trasparenza che può *ex post* incidere sul regime delle spese di lite (ove in concreto sia

verificata la completezza e coerenza del materiale), ma non vale a surrogare gli effetti giuridici di un mezzo processuale specificamente disciplinato dalla legge speciale a fini probatori, rispetto al quale il supporto documentale può costituire integrazione dell'acquisizione conoscitiva ed è di regola oggetto dell'incarico all'organo procedente.

Quanto al *fumus* della richiesta cautelare, il presupposto e limite del potere processuale assegnato al titolare del brevetto – che, vale ripetere, attiene all'acquisizione della prova della violazione e non all'accertamento pur sommario del diritto ed alla sua affermazione coercitiva nei confronti del contraffattore – è costituito dall'allegazione della privativa e della interferenza del prodotto del concorrente, allegazione di cui il giudice all'esito del contraddittorio deve verificare coerenza e ragionevolezza, rimanendo esclusa l'anticipazione degli esiti di un accertamento tecnico proprio della sede cautelare *stricto sensu* (sequestro preventivo e inibitoria) e comunque del giudizio di merito: fermo restando che *in tale quadro ed a tali fini* – una volta eseguita la descrizione sulla base del decreto *inaudita altera parte* – delle correlative risultanze (in quanto non coperte da segreto) si dovrà tenere conto in senso positivo o negativo per la valutazione di conferma del provvedimento descrizione.

Nel caso che occupa, le difese (ampiamente) articolate da parte resistente non sono sicuramente in grado di confutare la legittimità della richiesta di descrizione e dunque di precludere la conferma del decreto autorizzativo del 4 agosto 2016, afferendo ad aspetti meramente tecnici delle modalità realizzative del prodotto rispetto alla privativa *ex adverso* azionata (tematica – dunque – propria delle fasi giudiziali ulteriori suaccennate) e – addirittura – alla deduzione di nullità del brevetto attoreo alla stregua di una anteriorità tedesca oggetto di predivulgazione, cui il prodotto Moser's Ride sarebbe assimilabile.

Da tutto quanto precede segue la riforma del provvedimento impugnato e la conferma del decreto 4 agosto 2016 autorizzativo della descrizione.

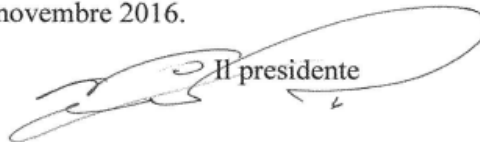
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di provvedimento giudiziale strumentale al futuro giudizio di merito ai sensi dell'art. 132 CPI.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto da Antonio Zamperla SpA con ricorso del 28 settembre 2016 riforma l'ordinanza impugnata del 14/9/2016 e – per l'effetto – conferma il provvedimento autorizzativo della descrizione adottato dal giudice designato con decreto del 4 agosto 2016.

Spese rimesse al merito.

Brescia, camera di consiglio del 25 novembre 2016.

  
Il presidente

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE  
Brescia, 28 NOV 2016

IL CANCELLIERE  
Alessandro Batta

