



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1275/2020** promosso da:
OFFICINA MECCANICA ZANOTTI S.P.A. (C.F. 01323860195) con il patrocinio dell'avv. DANIELE CANEVA e dell'avv. FUCCI GIANLUCA TEODORO

RICORRENTE

contro

FACCHI FRANCO & C. s.n.c. con il patrocinio dell'avv. GALIMBERTI GIOVANNI, dell'avv. BARBERA EDOARDO e dell'avv. ANITA BETTONI

RESISTENTE

ANCOROTTI COSMETICS S.R.L. con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GUGLIELMETTI, dell'avv. CESARE CARMIGNATI e dell'avv. ANNA CARMIGNATI

TERZA INTERVENUTA

Il Giudice dott. Busato Alessia,
all'esito dell'udienza svolta con trattazione scritta in data 4/06/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La società ricorrente Officina Meccanica Zanotti s.p.a. ("OMZ"), allegato di operare, sin dal 1983, nel settore della torneria automatica in conto terzi e delle lavorazioni di ripresa, allegato, in particolare, di aver studiato e proposto soluzioni proprie, modificando il processo di lavorazione abituale, per far fronte alle specifiche esigenze del settore dei contenitori di cosmetici, così giungendo a sviluppare un procedimento per la loro realizzazione, si affermava titolare del brevetto italiano n. 102016000121240 dal titolo "PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTENITORI PER PRODOTTI COSMETICI", depositato in data 30.11.2016 e concesso in data 10.1.2020.

Nello specifico, spiegava che il contenitore di un prodotto cosmetico è composto da due corpi cavi, quello interno, necessariamente costituito da un materiale idoneo a non alterare la composizione del prodotto cosmetico, e quello esterno che, non essendo a contatto con il prodotto, può essere costituito da molteplici materiali diversi e che svolge una funzione di rivestimento e ornamentale. Premesso altresì che il secondo corpo cavo, quantomeno con riguardo al prodotto mascara per le ciglia, è solitamente costituito da una forma cilindrica, precisava che, in genere, tale corpo cavo è ottenuto mediante stampaggio od imbutitura a partire da un foglio in materiale metallico, segnalando che tale procedimento di realizzazione presenta fondamentalmente due problemi tecnici: la scarsa versatilità nella realizzazione degli spessori e la necessità di predisporre una vasta gamma di stampi.

Allegava che il brevetto di procedimento di cui era titolare aveva ad oggetto la realizzazione del secondo corpo cavo mediante una diversa metodica e, in particolare, mediante la tornitura di una barra metallica piena, con successiva anodizzazione e integrazione con il primo corpo cavo.

Ciò premesso, e allegato che il brevetto aveva trovato attuazione nella produzione e messa in commercio sin dal 2018 da parte di OMZ di contenitori per mascara che avevano riscosso notevole successo sul mercato, dstando l'interessamento tra alcuni dei più importanti produttori di cosmetici, tra cui Ancorotti Cosmetics S.r.l. produttrice di circa il 20% del mascara nel mondo, precisava di aver appreso che la società resistente, Facchi Franco & C. snc, produttrice di minuterie metalliche tornite di precisione, stava realizzando prodotti identici a quelli da ella realizzati mediante il procedimento oggetto di brevetto, con ciò dovendosi presumere che il procedimento utilizzato fosse lo stesso da ella brevettato.

In particolare, allegava di aver ricevuto una comunicazione dalla società da ella abitualmente incaricata dell'anodizzazione dei prodotti, che l'aveva informata che il Sig. Alessandro Facchi della società Facchi Franco & C. snc, aveva mostrato dei campioni di contenitori destinati a divenire confezioni di mascara del tutto identici a quelli realizzati da OMZ al fine di chiedere un preventivo per l'anodizzazione degli stessi, specificando di essere perfettamente al corrente del fatto che stava già trattando gli stessi prodotti per conto di altri clienti e che, dall'anno successivo, questi articoli sarebbero stati costruiti esclusivamente da Facchi, precisando di aver già raccolto ordini per due milioni di pezzi.

Allegato pertanto che l'identità dei prodotti, l'attività di Facchi nell'ambito della tornitura alla luce anche del disposto dell'art. 67 c.p.i. facevano ritenere che questa stesse utilizzando il procedimento oggetto di brevetto, allegato che l'entità degli ordini già ricevuti da Facchi evidenziava che non si trattava solo di attività preparatoria alla produzione, allegato di aver riscontrato un notevole calo negli ordinativi di tale tipologia di prodotti, chiedeva che, previa descrizione ex art. 129 c.p.i. dell'attività di lavorazione dei prodotti svolta da Facchi, fossero inibite alla resistente le attività costituenti violazione del brevetto con fissazione di una somma per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata; chiedeva inoltre che fosse autorizzato il sequestro dei prodotti fabbricati e commercializzati dalla resistente in violazione dei diritti esclusivi di titolarità della ricorrente, nonché dei mezzi adibiti alla produzione, della relativa documentazione anche tecnica, commerciale e promo-pubblicitaria e degli ulteriori elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

All'esito dell'esecuzione delle operazioni di descrizione, concessa con provvedimento emesso inaudita altera parte, si costituiva la resistente la quale, allegato di essere una società specializzata nella produzione di minuterie metalliche tornite di precisione destinate a diversi settori industriali, segnalava di aver recentemente iniziato a produrre i componenti per cui è causa per Ancorotti Cosmetics S.r.l. come mero terzista, sulla base delle indicazioni e delle specifiche tecniche ricevute da Ancorotti, evidenziando che l'attività non aveva ad oggetto né l'anodizzazione né l'inserimento del corpo interno.

Allegato inoltre che era pendente un procedimento tra la ricorrente e Ancorotti Cosmetics s.r.l. avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del brevetto e, in subordine, il riconoscimento della sua titolarità in capo a Ancorotti Cosmetics s.r.l. eccepiva la nullità del brevetto, anche richiamando il rapporto dell'Ufficio Europeo dei Brevetti nell'ambito della procedura relativa alla domanda di brevetto depositata da OMZ che aveva segnalato l'esistenza di diverse anteriorità rilevanti con conseguente carenza di novità delle rivendicazioni 1-3, 9 e 10 della domanda di brevetto nonché la carenza di altezza inventiva di tutte le rivendicazioni sostenendo che le rivendicazioni emendate depositate da OMZ e sulle quale era stato rilasciato il brevetto non erano idonee a superare le obiezioni di validità.

Nello specifico, allegava che quello oggetto di brevetto era un procedimento noto (sia nelle singole fasi che nel suo insieme), che l'applicazione in ambito cosmetico non lo rendeva nuovo ed inventivo e che, in ogni caso, era stato anticipato da altre domande e pre-divulgato da Ancorotti Cosmetics s.r.l. durante l'edizione del "Cosmoprof" - manifestazione fieristica nel settore cosmetico - svoltasi nel marzo 2016.

Rilevava altresì che la ricorrente non poteva beneficiare delle presunzioni probatorie poste a favore del titolare del brevetto di procedimento dall'art. 67, comma 1, CPI per assenza dei presupposti indicati dalla norma e perché ella non svolgeva l'attività di anodizzazione e di inserimento del corpo interno nel corpo cavo come previste nel brevetto.

Allegato che non si verteva neppure nel caso della contraffazione indiretta poiché la sua attività era limitata alla realizzazione di un semilavorato dotato di caratteristiche semplici e comuni - utilizzando tecniche note solitamente applicate da Facchi - in esecuzione delle istruzioni ricevute dal committente, escludeva altresì la sussistenza del periculum in mora, nulla avendo allegato OMZ sul punto ed essendo emerso, nel corso delle operazioni di descrizione, che i prodotti non erano in fase di realizzazione. Segnalava inoltre che, in ogni caso, si era in presenza di un pregiudizio meramente economico ed agevolmente quantificabile e quindi agevolmente riparabile.

Rilevato che, con riguardo ai presupposti delle ulteriori misure richieste, nulla era stato allegato dalla ricorrente, chiedeva la revoca del provvedimento di descrizione con l'ordine che tutto il materiale raccolto durante le operazioni di descrizione le fosse restituito, chiedeva inoltre il rigetto delle ulteriori richieste cautelari e il rimborso delle spese, anche ex art. 96 c.p.c., non avendo la ricorrente segnalato il rapporto dell'Ufficio Brevetti Europeo, la pendenza del procedimento di nullità avanti il Tribunale di

Milano, e avendo atteso la concessione del brevetto per beneficiare della presunzione di validità prima di agire giudizialmente.

Interveniva volontariamente Ancorotti Comsmetic s.r.l. che, associandosi alle difese della resistente, chiedeva la revoca del provvedimento di descrizione emesso inaudita altera parte e il rigetto delle ulteriori istanze per carenza del presupposto del *fumus boni iuris*, allegando che il brevetto azionato era da ritenersi radicalmente nullo e comunque il suo deposito era avvenuto usurpando i diritti spettanti ad Ancorotti.

La terza intervenuta, premesso di essere una primaria azienda italiana operante nel settore dei prodotti per la cosmesi, allegato di aver voluto realizzare un packaging per prodotti cosmetici con overshell più pesanti, non realizzabili mediante stampaggio ma utilizzando il tornio, utensile largamente utilizzato per la lavorazione di forme cave di materiale metallico, allegava di essersi rivolta alla società ricorrente - investita della sola funzione di realizzare gli involucri esterni metallici su commessa - e nell'ambito della commessa, di aver fornito indicazioni e istruzioni su come realizzare determinati prototipi secondo le proprie specifiche esigenze.

Allegava che, essendo venuta a conoscenza che OMZ aveva depositato a proprio nome presso l'Ufficio Marchi e Brevetti Italiano una domanda di brevetto avente ad oggetto proprio il procedimento per la realizzazione al tornio degli involucri esterni metallici per i contenitori di cosmetici oggetto di commessa, fallito il tentativo di comporre in via stragiudiziale della situazione, aveva adito il Tribunale di Milano chiedendo la dichiarazione di nullità (e in via subordinata, la rivendica) del brevetto per cui è causa.

Premesso che l'udienza di discussione si è svolta mediante scambio di note scritte, in conformità alle previsioni del DL 18/20 come convertito e del decreto 41/20 del Presidente di questo Tribunale, parte ricorrente, in uno con il deposito delle note, ha formulato richiesta di fissazione di udienza da remoto al fine di meglio presentare al Giudice i presupposti per la conferma della misura.

Tale istanza non può trovare accoglimento.

La normativa emergenziale sopra richiamata prevede la trattazione scritta come alternativa alla trattazione ordinaria o da remoto, né parte ricorrente ha formulato l'istanza di fissazione dell'udienza una volta ricevuta la comunicazione del decreto che stabiliva tale modalità di trattazione, avendo invece atteso la scadenza del termine assegnatole per il deposito delle note d'udienza comunque effettuato.

Il fatto poi che la parte resistente e la terza intervenuta, nelle loro note di replica, non abbiano introdotto nuovi fatti o argomenti nuovi né abbiano o prodotto documenti rilevanti ai fini della decisione, evidenzia non solo che parte ricorrente, interpretando in senso estensivo il concetto di "brevi note contenenti le istanze e conclusioni" ha ampiamente argomentato in merito ai presupposti delle richieste, ma anche che non vi è alcuna necessità di ulteriori repliche.

Analoga considerazione deve essere svolta con riguardo all'eccezione di inammissibilità della replica di parte ricorrente formulata da resistenti e terza intervenuta. E' pur vero che, come visto, parte ricorrente ha utilizzato il termine concesso per predisporre ampia ed articolata replica ma tale possibilità è stata offerta ed utilizzata anche a resistente e terza chiamata che, a loro volta, hanno utilizzato le note di udienza per replicare alla replica di controparte in modo ampio, argomentato e documentato.

Considerando poi che si verte in materia di provvedimenti cautelari la cui procedura, anche in fase non emergenziale, è libera (salvo il contraddittorio nel caso in esame pienamente rispettato come già visto) è evidente che sussistono i presupposti affinché il procedimento venga definito senza nessuna ulteriore attività.

Tanto premesso è possibile passare ad esaminare l'unica eccezione preliminare che attiene alla carenza di interesse ad intervenire del terzo formulata da parte ricorrente.

Come noto e come statuito da risalente e rigorosa giurisprudenza *"l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipende nel processo in corso fra altri soggetti ex art. 105 comma secondo cod. proc. civ. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa -*

pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (cfr. C. Cass. 12758/93).

Nel caso in esame, avendo la terza intervenuta allegato che l'attività della resistente oggetto di causa (produzione dei contenitori metallici) è realizzata in forza di rapporti contrattuali da ella conclusi con la resistente (circostanza peraltro allegata anche da quest'ultima e non contestata dalla ricorrente) è evidente che la presente decisione non potrà che avere riflesso, indiretto ma certamente attuale, sulla libertà negoziale della terza intervenuta con ciò autorizzandone il suo intervento.

Passando al merito parte resistente contesta la fondatezza della domanda di parte ricorrente eccependo, in estrema sintesi, l'invalidità del brevetto di titolarità di questa e contestando il valore probatorio delle allegazioni di cui al ricorso in merito all'utilizzo da parte sua del procedimento oggetto di brevetto, anche in considerazione dell'esito della descrizione che non ha appurato l'attualità della produzione.

Le contestazioni di parte resistente sotto tale secondo profilo non sono condivisibili. Ella stessa ha allegato di aver ricevuto l'incarico di procedere alla produzione del contenitore esterno di confezioni di cosmetici secondo le direttive indicate dal proprio committente Ancorotti Cosmetics s.r.l. e, per contro, la terza intervenuta ha sostanzialmente confermato che le specifiche tecniche di produzione da ella utilizzate mediante i contoterzisti sono quelle oggetto del brevetto.

Inoltre la resistente non ha mai espressamente contestato di aver realizzato i prototipi acquisiti agli atti e di aver intenzione di porre in essere la produzione con le modalità operative oggetto di brevetto, cioè utilizzando il tornio, settore di sua esperienza come da ella stessa allegato.

Nello specifico a pagina 2 della comparsa così è riportato *“La resistente ha recentemente iniziato a produrre i componenti per cui è causa - ovvero, dei contenitori in metallo - per Ancorotti Cosmetics S.r.l. ("Ancorotti"), azienda leader nel campo cosmetico. Facchi, in particolare, opera come mero terzista: realizza il prodotto sulla base delle indicazioni e delle specifiche tecniche ricevute da Ancorotti e lo consegna a quest'ultima”*.

Se si considerano inoltre le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente in sede di operazioni di descrizione in cui si descrive il procedimento di produzione partendo da barra che viene lavorata al tornio (cfr. verbale in atti), è evidente che la prova dell'utilizzo da parte della resistente del procedimento per cui è causa (quantomeno nella parte relativa alla lavorazione al tornio del contenitore) è stata pienamente raggiunta.

Quanto alla validità del brevetto la ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 121 c.p.i. opera all'evidenza anche nell'ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione.

Peraltro nulla impedisce che, anche nell'ambito del procedimento cautelare, pur con le peculiarità di una cognizione sommaria, sia possibile, per chi vi ha interesse, eccepire la nullità del titolo e fornire elementi di prova a sostegno dell'eccezione.

Nel caso in esame l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente, e argomentata anche dalla terza intervenuta, si fonda sull'esistenza delle medesime anteriorità evidenziate nel rapporto dell'ufficio competente nell'ambito della procedura per il rilascio del brevetto e sull'assenza di attività inventiva (parimenti evidenziata nel rapporto).

Nello specifico parte resistente e terza intervenuta hanno allegato e documentato che, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento del brevetto nazionale, erano state evidenziate alcune anteriorità. Il riferimento è, in particolare, alla domanda di brevetto n. JP S63293196, pubblicata il 30 novembre 1988 (D1), che descrive un metodo per la realizzazione di involucri esterni metallici destinati a contenere, tra gli altri, prodotti cosmetici.

D1 (così denominata nella relazione per semplicità) prevede che l'elemento cilindrico metallico venga tornito per creare sulla sua superficie esterna motivi ornamentali in rilievo, viene inoltre descritto un trattamento della superficie esterna dell'involucro metallico, così da creare uno strato protettivo che ne impedisca la corrosione.

D1 non indica che l'elemento tubolare metallico sul quale vengono realizzati i motivi grafici in rilievo è stato lavorato al tornio anche per creare una cavità al suo interno né è indicato che all'interno della

cavità (comunque raffigurata ed implicita nella destinazione d'uso dell'oggetto descritto che è un contenitore) deve essere inserito un altro elemento contenente il prodotto.

Tali elemento sono stati entrambi segnalati in questa sede da parte ricorrente al fine di destituire di fondamento l'effetto preclusivo dell'anteriorità (mentre la sola lavorazione interna al tornio è stata segnalata in corso di procedimento per il rilascio del brevetto, in replica al report che aveva escluso la novità e l'attività inventiva del procedimento cfr. doc. 6 di parte resistente e doc. 12 di parte terza intervenuta).

Ciò posto ritiene questo Giudice che, pur alla luce di una valutazione necessariamente sommaria che caratterizza la tipologia di procedimento, sussistano sufficienti elementi per ritenere fondata l'eccezione di nullità del brevetto.

Premesso che la lavorazione esterna al tornio è coperta da anteriorità, vi è da valutare se la realizzazione della cavità interna mediante lavorazione al tornio sia attività inventiva.

Alla luce delle argomentazioni e allegazioni delle parti a tale domanda non può che essere data risposta negativa.

Come evidente dall'esame della letteratura richiamata sul punto da resistente e terza intervenuta l'utilizzo del tornio per la realizzazione di un componente metallico tubolare non è affatto un concetto innovativo, trattandosi di una lavorazione utilizzata da tempo senza che rilevi in alcun modo, dal punto di vista tecnico, l'utilizzo finale del componente lavorato al tornio (cfr. nota 7 della comparsa di costituzione).

Inoltre, considerando che la sagoma esterna dell'elemento tubolare viene realizzata al tornio, anche chi non è tecnico del settore, può immediatamente comprendere l'utilità di realizzare anche la cavità interna mediante la stessa tipologia di lavorazione.

Ciò è tanto più vero se si considera che è assodato tra le parti che lo stesso procedimento (lavorazione al tornio interna ed esterna partendo da barre e non da corpi tubolari) viene già utilizzato per la realizzazione di penne stilografiche. La circostanza che si tratti di contenitori realizzati per un altro settore merceologico non ha particolare rilievo sia perché si tratta solo di un elemento a conforto della notorietà e assenza di inventività delle tecnica sia perché il problema tecnico risolto da quanto viene rivendicato nel brevetto, non è relativo al contenuto ma riguarda solo la modalità di lavorazione dell'involucro esterno in metallo di un contenitore. Infatti, come noto, il criterio del *problem and solution approach*, in genere utilizzato per valutare l'attività inventiva, richiede che l'esperto del ramo da prendere in considerazione sia quello del settore dove si colloca il problema tecnico risolto dal brevetto.

La circostanza che D1 non indichi che all'interno della cavità debba essere inserito un contenitore contenente il cosmetico non è un elemento idoneo a sostenere l'attività inventiva. Secondo parte ricorrente D1 lascerebbe intendere *“che il vano di contenimento interno non debba essere riempito in modo da poter essere utilizzato quale rivestimento di flaconi per prodotti di cosmetica (ad esempio rossetti), e che dunque come tale debba rimanere vuoto (od eventualmente direttamente riempito con il prodotto cosmetico)”* (così nelle note depositate il 27 maggio). Per contro il fatto che la cavità dovesse rimanere vuota è in contrasto con l'ambito dell'invenzione D1 come descritto nella domanda, che fa riferimento ad un metodo di trattamento della superficie di cancelleria in metallo o di contenitori di cosmetici. La circostanza che il cosmetico non possa essere inserito direttamente nel corpo metallico ma in un flacone inserito in questo (analogamente a quanto accade per l'inchiostro della “cancelleria metallica” richiamata da D1) è, all'evidenza, circostanza assolutamente nota nel settore, tanto da costituire una delle premesse descrittive dello stesso ricorso.

In considerazione di quanto sopra tutte le ulteriori argomentazioni, in merito alla titolarità del brevetto, alla sua pre-divulgazione e al ruolo autonomo o concorrente della resistente nell'utilizzo del procedimento oggetto di brevetto, devono ritenersi assorbite.

Ritenuto che non sussistano i presupposti per la liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c., non potendosi considerare posta in essere con dolo o colpa grava un'azione a tutela di un brevetto comunque rilasciato dopo una procedura di esame, quand'anche attualmente sub iudice, le spese di lite di resistente e terza chiamata (cfr. C. Cass. 11670/18) seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 7.962,00 per compenso, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, a favore di ciascuna parte.

Spese dell'ausiliario definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Revoca il provvedimento emesso inaudita altera parte;

rigetta le istanze di cui al ricorso;

dispone la restituzione a parte resistente del materiale acquisito nel corso delle operazioni di descrizione in caso di mancato reclamo nei termini di legge;

spese come in parte motiva.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brescia, 21 ottobre 2020

Il Giudice
dott. Busato Alessia

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209