

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Clotilde	PARISE	Presidente
Dott. Fabio	LAURENZI	Consigliere
Dott. Lisa	MICOCHERO	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio iscritta al n. 327
del Ruolo Generale dell'anno 2016

TRA

rappresentato e difeso dall'Avv.to

e dall'Avv.to

Indirizzo Telematico; e con
domicilio eletto in Indirizzo Telematico

PARTE APPELLANTE

CONTRO

.L e _____

rappresentato e difeso dall'Avv.to _____

dall'Avv.to _____

;) VIA _____

PARTI APPELLATE

Oggetto: giudizio di rinvio così come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23292/15 depositata in data 13/11/2015

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

Voglia la Corte d'Appello, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa

Nel merito: in ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione:

-1) confermare la sentenza n. 134612011 emessa dal Tribunale di Venezia nel punto in cui ha così disposto:

3- Accerta e dichiara che lo sfruttamento la produzione e la commercializzazione da parte di di pensiline come quella installata presso la stazione ferroviaria di Udine, costituisce contraffazione del modello ornamentale registrato di 5;

4- inibisce alla società attrice di produrre, realizzare, commercializzare e diffondere i prodotti di cui al capo 3

5- ordina il ritiro dal mercato dei prodotti di cui al capo 3

6- dispone una penale di €3.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito ai capi 4 e 5 che sia successiva alla pubblicazione della presente sentenza

- 2) condannare e a rifondere a le spese e gli onorari del giudizio di cassazione da liquidarsi secondo giustizia ed equità.

Nel merito ribadendo le istanze incidentali già proposte nel precedente secondo grado di giudizio e connesse al tema oggetto del disposto rinvio

-3) Condannare le società l. e
a risarcire a l. e i danni derivanti dall'accertata contraffazione del modello ARMONY nella misura che risulterà di giustizia e/o sarà ritenuta di equità all'esito del giudizio

-4) condannare l. e
alla refusione dei compensi e spese di lite in relazione al primo e secondo grado di giudizio ed in particolare: per il primo grado, nella ragione determinata nella sentenza del Tribunale di Venezia; per il secondo grado (conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 46712013) si chiede la condanna integrale.

In ogni caso:

-5) Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado di giudizio.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO METALCO:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni avversa domanda, eccezione o deduzione, così statuire:

1. rigettarsi e/o dichiararsi inammissibili tutte le domande formulate da _____ nell'atto di riassunzione per i motivi indicati in atti;

2. come già richiesto nell'atto di citazione in appello, dichiararsi la nullità del modello 69975 di _____ per i motivi indicati in atti;

3. come già richiesto nell'atto di citazione in appello accertarsi che la pensilina di M _____ installata presso la stazione di Udine non costituisce contraffazione del modello ornamentale di nr. 69975;

4. conseguentemente, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, accerta e dichiara che lo sfruttamento, la produzione e la commercializzazione da parte _____ di pensiline come quelle installate presso la stazione di Udine costituisce contraffazione del modello 69975 di _____ ed inibisce alla società attrice di produrre, realizzare, commercializzare e diffondere prodotti come la pensilina di _____ o installata presso la stazione di Udine, ordinandone il ritiro dal mercato e disponendo una penale di Euro 3.000,00 per ogni

violazione successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata;

5. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio.

In via istruttoria, come già evidenziato nell'atto di citazione in appello, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ed in particolare, nell'ammissione della prova testimoniale ivi indicata. Si insiste altresì nell'accoglimento delle istanze istruttorie successivamente formulate e quindi che: a) venga disposto un sopralluogo ex art 258 c.p.c., per il tramite del CTU, presso la sede della società Arubapec S.p.A. al fine di verificare se il piazzale della società Arubapec S.p.A. corrisponda ai luoghi indicati nella fotografia allegata alla domanda di modello ornamentale nr. 69975 di Arubapec S.p.A.; b) venga ammessa la produzione delle foto del piazzale della società Arubapec S.p.A. di cui è stata richiesta la produzione all'udienza del 12/03/2010; c) che venga disposta la prova per testi, sui seguenti capitoli: "vero che le foto di cui si è chiesta la

produzione all'udienza del 1210312010 sono state scattate presso la sede della società ".....?"; "vero che il piazzale antistante alla società t si trova situato in adiacenza ad una via aperta al pubblico?". Si indica come teste il Dr. c/o L.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato avanti al Tribunale di Venezia, la a. (di seguito), azienda operante nella produzione e commercializzazione di articoli per arredo urbano, evocava in giudizio 1. chiedendo che venisse accertata la contraffazione, da parte di quest'ultima, della linea di panchine denominata che per il loro carattere creativo ed innovativo, erano ricomprese nella tutela prevista dall'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore; che venisse altresì accertata la contraffazione delle pensiline della linea , oggetto di domanda di brevetto del 23.2.1999, del relativo brevetto n. 0131207, del brevetto di invenzione italiana n. e del relativo brevetto n. ; che

fosse accertato che la [redacted] aveva infine posto in essere atti di concorrenza sleale per imitazione servile e parassitaria di numerosi prodotti, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva [redacted] contestando quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'assenza dei requisiti di validità dei brevetti fatti valere da Metalco, nonché la contraffazione, da parte dell'attrice, della pensilina "[redacted]", brevettata in data 11.2.1998, dei modelli della linea "[redacted]", brevettati in data 1.4.2003, del portabiciclette "[redacted]", brevettato in data 30.3.2000 e del cestino "[redacted]", brevettato in data 1.4.2003.

Veniva disposta la chiamata in causa di [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], inventori di tali modelli, i quali rimanevano contumaci.

Con sentenza n. 1346/11 il Tribunale rigettava le domande attoree e, in parziale accoglimento di quelle riconvenzionali, dichiarava la parziale nullità del brevetto di [redacted] n. [redacted] e, accertato e

dichiarato che lo sfruttamento, produzione e commercializzazione da parte di [redacted] di pensiline come quella installata presso la stazione di Udine costituiva contraffazione del modello ornamentale registrato da [redacted] n. [redacted], inibiva alla società attrice di produrre, realizzare, e commercializzare detti prodotti, di cui ordinava il ritiro dal mercato, disponendo una penale di 3.000,00 euro per ogni violazione successiva.

Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte [redacted] o censurando la decisione del primo giudice in ordine alla valutazione dei prodotti della linea [redacted] come oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 lettera 10) della legge sul diritto d'autore stante il carattere artistico degli stessi, dolendosi che il Collegio non avesse ritenuto sussistenti tutte le ipotesi contraffazione denunciate e gli atti di concorrenza sleale compiuti da [redacted] per imitazione servile dei propri prodotti; chiedeva altresì che fosse accertato, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, che la pensilina installata presso la stazione di Udine non costituiva

contraffazione del modello ornamentale [redacted] di [redacted], di cui chiedeva la declaratoria di nullità.

Si costituiva l'appellata [redacted] proponendo appello incidentale in punto mancato risarcimento del danno conseguente all'accertamento della contraffazione della pensilina modello [redacted] e degli altri atti di concorrenza sleale, denunciati, compiuti da [redacted].

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 467/13, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva la nullità del modello ornamentale registrato da [redacted] n. [redacted] per assenza del carattere di novità, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [redacted]. Svolgeva a sua volta ricorso avverso la sentenza anche [redacted] (già [redacted]).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23292/15, in parziale accoglimento del ricorso proposto da City Design in punto nullità della registrazione del proprio modello ornamentale [redacted] cassava parzialmente l'impugnata decisione, ritenendo la motivazione sul

punto perplessa e manifestamente contraddittoria, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

Il giudizio veniva regolarmente riassunto avanti alla Corte di Appello di Venezia che fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe, la Corte si riservava la decisione concedendo i termini di legge.

Va preliminarmente osservato che la Corte di Cassazione ha sancito l'applicazione in primis del principio di diritto secondo cui: "era onere della ... fornire la prova adeguata della predivulgazione e della sua permanenza.

A tale proposito la Corte d'appello, in ragione della mancanza di ulteriori indicazioni della foto di cui si è detto, in base alla quale la ... ha inteso dimostrare la predivulgazione, ha affermato che la pensilina "sembra" avere carattere permanente per cui ha ritenuto che l'onere di provare la temporaneità gravasse sulla ...

Invero il termine "sembra" risulta contraddittorio con l'accertamento di una effettiva dimostrazione

probatoria che deve fornire elementi di certezza privi di elementi dubitativi, onde sotto tale profilo la motivazione appare perplessa e manifestamente contraddittoria.

A ciò deve aggiungersi che l'onere di provare il carattere non permanente dell'opera spettava alla () solo a fronte di una prova piena della permanenza che la stessa sentenza dubita essere stata fornita".

Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, come precisato dalla Corte di Cassazione, al caso di specie trovano applicazione, ratione temporis, gli artt. 5 bis e seguenti del RD n. 1411/41 per cui "un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione" e "il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico, per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del

settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione".

Conseguentemente deve essere valutato se abbia o meno dato prova, ai fini della declaratoria di nullità del brevetto, della predivulgazione del modello ornamentale.

L'unico elemento di prova portato dall'appellante è costituito dalla foto allegata al brevetto n. ... in cui si vede la pensilina ... in un contesto apparentemente abitativo.

Va tuttavia evidenziato che la prova della assenza di novità del modello brevettato deve essere rigorosa, dovendo la parte che eccepisce la nullità fornire elementi oggettivi di prova della circostanza allegata ovvero che il modello, nel caso di specie, ha già avuto una collocazione diretta all'utilizzo pubblico e sia quindi conoscibile anche ai potenziali acquirenti di questo modello ornamentale di arredo urbano, destinato principalmente alle pubbliche amministrazioni.

Ora la fotografia in questione, in assenza di ulteriori elementi di prova, non può essere considerata

prova della predivulgazione in quanto da sola non indica, in modo univoco ed inequivoco, la collocazione in luogo aperto al pubblico della pensilina. Infatti nella foto si vedono solo in lontananza degli edifici, ma manca completamente la prova che essa sia stata collocata in un ambito urbano in quanto non vi sono passanti, biciclette parcheggiate, traffico veicolare o altri elementi statici da cui ciò possa evincersi. Né può escludersi che la fotografia si sia voluta scattare all'esterno, per far cogliere in modo più preciso le dimensioni e la possibile collocazione della pensilina.

Ad avviso del Collegio quindi va respinta la domanda di declaratoria della nullità del brevetto ornamentale n. di non avendo fornito idonea prova dell'asserita divulgazione. Va quindi confermata sul punto la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia e conseguentemente respinto il gravame proposto sul punto da

Ciò premesso, va quindi esaminato il motivo di gravame di in ordine alla ritenuta contraffazione del modello ornamentale costituito dalla pensilina

L'appello va respinto e confermata l'impugnata sentenza.

Risulta infatti condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla contraffazione della pensilina modello 'A...' da parte di con il modello posizionato avanti alla stazione di Udine.

Ora in tema di brevetti per modelli di utilità, qualora il nuovo modello utilizzi l'idea innovativa coperta da un precedente brevetto ancora efficace, gli eventuali specifici vantaggi connessi ai miglioramenti introdotti non escludono la contraffazione, che sussiste per il solo fatto che la migliore o diversa efficacia e/o comodità di impiego del nuovo modello non discende dalle diversità introdotte in modo autonomo rispetto alla riproduzione dell'idea brevettata; quindi l'accertamento della contraffazione riposa su un giudizio di valore, avente ad oggetto l'utilizzazione da parte del contraffattore della novità ideativa oggetto di privativa (Cass. n. 2435/06).

Nel caso di specie, come sopra riferito, manca nel brevetto una descrizione del modello, demandata alla

sola fotografia. Da questa, come evidenziato anche nel supplemento dd. 10.5.2010 dal CTU ing. [REDACTED] si evince che la caratteristica più evidente è costituita dalla curvatura delle falde di copertura che, di lato, richiamano delle ali di gabbiano stilizzate. Inoltre caratterizzanti sono la trasparenza delle falde, le colonne con base troncoconica che reggono la copertura e la presenza di un portabiciclette tra le varie colonne.

Dette caratteristiche, seppur in parte modificate, si ritrovano nella pensilina della [REDACTED], che anch'essa si caratterizza per la presenza di una copertura trasparente avente il medesimo disegno della pensilina [REDACTED], (ad ali di gabbiano), sorretta da pilastri, tra cui è inserito un portabiciclette. Risulta quindi evidente la particolare somiglianza tra le due pensiline, che risultano oggettivamente estremamente simili nelle componenti essenziali: le lievi differenze infatti non sono sufficienti a diversificare i due modelli, trattandosi di dettagli non caratterizzanti il modello.

In particolare il numero delle colonne diverso o le dimensioni e la forma del portabiciclette non attirano l'attenzione dell'utilizzatore informato, quali pubbliche amministrazioni che procedono ad acquisti di arredi urbani, trattandosi di elementi di contorno che non individuano e caratterizzano il modello, mentre risultano quasi congruenti gli elementi strutturali che per primi permettono all'utilizzatore di riconoscere e identificare la pensilina.

Quanto alla affermazione di secondo cui pensiline di questo tipo sarebbero state già presenti, essa non rileva se non in sede di validità del brevetto, su cui si è già motivato.

Così la contraffazione non può essere esclusa sulla base del contenuto del capitolato generale in quanto in esso erano contenute solo prescrizioni di carattere tecnico e funzionale, che non impedivano alla di sviluppare un modello diverso, per forma e caratteristiche, da quello della

Andranno quindi confermate anche la statuizione sulla inibizione a realizzare dette pensiline, il

ritiro dal mercato di quelle vendute e la penale di 3.000,00 euro per ogni violazione successiva.

Va infine respinto sul punto anche l'appello incidentale svolto da [redacted] al volto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente a tale contraffazione.

[redacted] infatti non ha fornito alcuna prova dell'asserito danno, peraltro nemmeno allegato in modo specifico, non rinvenendosi in atti alcun documento da cui poter ritenersi provato un danno da lucro cessante per la perdita di commesse o altro: in tal senso non può essere ammessa la CTU richiesta che avrebbe solo carattere esplorativo. Va inoltre rilevato che la contraffazione risulta aver avuto ad oggetto solo la pensilina installata presso la stazione di Udine, sicchè il pregiudizio arrecato, comunque non provato, deve ritenersi di fatto insussistente.

Le spese di lite del grado d'appello, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e del presente grado, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, possono essere per $\frac{3}{4}$ compensate e, per il resto, poste a carico di [redacted].

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio proposto da _____ nei confronti di _____ l. e

_____, _____ e _____ e _____, così decide:

•Rigetta l'appello principale proposto da _____ e quello incidentale proposto da _____ e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1346/11 del Tribunale di Venezia;

•Compensa tra le parti per la quota di $\frac{3}{4}$ le spese di lite del grado di appello, del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e del presente grado e condanna _____ e _____ l. a rimborsare a _____ la quota residua che liquida, per l'intero, quanto al primo, in 3.960,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, per il secondo in 5.250,00 euro per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge, per il presente in 6.600,00 euro per compensi, oltre a 1.600,00 euro per esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Venezia il 5 giugno 2017

Il Presidente

Il Giudice estensore

Dott. Clotilde Parise

Dott. Lisa Micochero

Fallimenti e Società.it