

26/6/2017

AVVOCATI ASSOCIATI
FELTRINELLI & BROGI
Via Podgora n. 13 - 20122 MILANO
Tel. 02-54116744 - Fax 02-54126114
e-mail: info@feltrinelli-brogi.com

Avv. ANTONELLO MENGATO
Via Temanza, 3/5 - Mestre (VE)
tel. (041) 940.505

ORIGINALE

All'Ill.mo Sig. Presidente del

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

*Ricorso per descrizione ex artt. 129 e 130 D.Lgs. 30/2005 (codice della proprietà
industriale o C.P.I.).*

Nell'interesse di Gruppo Bertolaso S.p.A. (C.F. e P.I. 02176810238), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luigino Bertolaso (C.F. e P.I. BRTLGN26H21M178I), con sede in Zimella (VR), Via Stazione n. 760 c.a.p. 37040, difesa e rappresentata per procura in calce al presente atto (all. A) dagli Avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli (C.F. FLTSND53E01F205X - PEC: secondoandrea.feltrinelli@milano.pecavvocati.it) e Antonello Mengato (C.F. MNGNNL63M05L736D - PEC: antonello.mengato@venezia.pecavvocati.it), e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in 30174 Venezia – Mestre, via Temanza, n. 3/5, fax n. 0415068625 (si chiede che ogni comunicazione prevista o ammessa dalla legge venga inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata secondoandrea.feltrinelli@milano.pecavvocati.it), si

ESPONE

I – In Fatto

- 1.1. Premessa. La società Gruppo Bertolaso (pag. 2)
- 1.2. Il Brevetto Bertolaso di cui è causa (pag. 3)
- 1.3. La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa e la violazione del Brevetto Bertolaso (pag. 7)

II – In Diritto

- 2.1. La richiesta descrizione giudiziaria necessariamente *inaudita altera parte*: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* (pag. 13)
 - 2.2. Sulle domande che la ricorrente intende svolgere nel successivo giudizio di merito e sulla competenza territoriale del Tribunale di Venezia (pag. 18)
- Conclusioni (pag. 19)
- Elenco documenti (pag. 21)
- Dichiarazione di valore (pag. 23)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

19 APR. 2017

+ 24 ACCERTAMENTI

Bruno Giusto
Il Funzionario Giudiziario

I. In Fatto

1.1. Premessa. La società Gruppo Bertolaso

1.1.1. L'esponente **Gruppo Bertolaso S.p.A.** (nel prosieguo, per brevità, anche “*Bertolaso*”) è una società *leader*, in Italia e nel mondo, nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per l’industria enologica e, in particolare, per l’imbottigliamento di vini e distillati (produciamo, sub. **doc. 1**, la relativa visura camerale).

L’azienda vanta una lunga tradizione nel settore, che risale al secolo scorso (si producono sub **doc. 2** alcune stampe del sito della ricorrente www.bertolaso.com). L’attività, infatti, ha avuto inizio nel lontano 1880 grazie all’Ing. Bortolo Bertolaso, uomo di grande cultura e capacità imprenditoriale, che venne insignito del titolo di Cavaliere del lavoro nel 1907 per l’invenzione dei soffiatori a spalla (le macchine per l’irrorazione del verderame).

Da allora la tenacia, l’attaccamento al lavoro e l’esperienza accumulata e tramandata di padre in figlio, hanno consentito all’esponente il costante ampliamento della sua produzione, facendo sì che l’azienda crescesse a tal punto da ricoprire un ruolo primario in ambito internazionale.

1.1.2. La fondamentale caratteristica di Bertolaso – che ne ha decretato nel tempo l’indiscutibile successo – è quella di investire grandi risorse nella ricerca e nell’innovazione tecnologica.

La società – che, tra le altre cose, ha avuto anche il merito di inventare la tappatura a sughero - ha raccolto negli anni diversi riconoscimenti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, ricordiamo: il Premio per la Creatività ed Innovazione di Confindustria Verona¹, il Verdicchio d’Oro 2011², il *Technological Innovation*

¹ “Per aver innovato la produzione di macchinari per imbottigliamento attraverso applicazioni della meccatronica”.

² “Ha raggiunto con i suoi prodotti così alti livelli di efficienza e tecnologia da determinare risvolti positivi anche nella qualità del prodotto vinicolo lavorato attraverso i suoi macchinari”.

Award 2013³; ancora, nel 2014, l’assegnazione del Premio Domus Mercatorum all’imprenditore Luigino Bertolaso, “che con brillante intuizione imprenditoriale ha consolidato ed incessantemente potenziato l’azienda di famiglia, esportando in tutto il mondo impianti automatici di imbottigliamento ad alta tecnologia” e nel 2015 il premio innovazione Enomaq.

1.1.3. Da ciò, naturalmente, l’interesse dell’esponente per la tutela legale delle tecnologie dalla stessa sviluppate. Nell’ambito della propria attività, Bertolaso ha infatti depositato numerosi brevetti e, per quanto qui di interesse, il **brevetto italiano per invenzione industriale n. 1362515**, depositato il 24.11.2005, concesso in data 24.6.2009, dal titolo “*Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori*” (di seguito, per brevità, anche “*Brevetto Bertolaso*” o “*IT’515*” - doc. 3).

1.2. Il Brevetto Bertolaso di cui è causa

1.2.1. Senza alcuna pretesa di esaustività - e rinviando, per un esame tecnico più dettagliato, al testo ed ai disegni della privativa succitata (**doc. 3**) - al fine di illustrare la soluzione brevettata da Bertolaso appare utile premettere che la stessa ha ad oggetto un’apparecchiatura isobarica per il riempimento di contenitori, quali, in particolare, bottiglie, atta cioè a funzionare in modo che la pressione del contenitore uguagli quella del recipiente da cui proviene il prodotto liquido (in particolare, vino) da introdurre e l’aria contenuta in bottiglia venga convogliata all’esterno.

Come noto, lo stato dell’arte dell’industria enologica, in particolare delle macchine riempitrici isobariche, prevede tipicamente una fase di approntamento e settaggio della riempitrice in funzione del formato del contenitore da riempire, del prodotto di riempimento e della quantità di prodotto da immettere nel contenitore e, pertanto, richiede una serie di interventi di regolazione da parte dell’operatore, con conseguenti tempi morti di produzione, possibilità di contaminazione della macchina

³ che riconosce all’azienda il valore e l’importanza di investire nell’innovazione, quale fattore necessario e fondamentale per competere con successo nel mondo.

negli intervalli di produzione e flessibilità di regolazione limitata.

Ulteriore inconveniente delle macchine di riempimento con caratteristiche isobariche di tipo noto è dato dalla possibile esplosione della bottiglia mentre questa è in pressione, con conseguente danneggiamento della valvola di riempimento a causa dell'urto dei cocci della bottiglia appena esplosa contro una o più cannule di riempimento e di livello.

Sussiste, inoltre, il rischio di un guasto derivante da una manovra errata dell'operatore, dal momento che ciascuna operazione è affidata all'intervento di quest'ultimo.

Al fine di ovviare agli inconvenienti sopra menzionati, Bertolaso ha messo a punto un'apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori, quali bottiglie, comprendente una guida o nastro di trasporto (2) delle bottiglie, una torretta riempitrice (4) presentante una pluralità di valvole di riempimento (6) dotate di un gruppo o sistema di tubi concentrici (7, 8), il quale comprende un tubo, cosiddetto di compensazione (8), il quale è opportunamente pilotabile così da regolare/compensare il livello del liquido entro le bottiglie.

Tale sistema permette, in particolare, di effettuare il corretto riempimento dei contenitori, attuando la opportuna compensazione del livello in bottiglia mediante un insieme di circuiti, valvole e cilindri attuatori che, interagendo tra loro, effettuano la correzione del livello al valore desiderato in modo automatico, mediante il corretto posizionamento di una cannuccia compensatrice di livello, e garantiscono una precisione e ripetibilità elevatissima, ottimizzando così i tempi di intervento e le fasi di sanificazione.

La soluzione brevettata dalla ricorrente riduce, inoltre, il rischio di danneggiamento della struttura della valvola di riempimento durante l'evento dello scoppio della bottiglia, tramite una accorta fase di rientro delle cannule di riempimento e di livello durante la fase di aumento della pressione all'interno del recipiente.

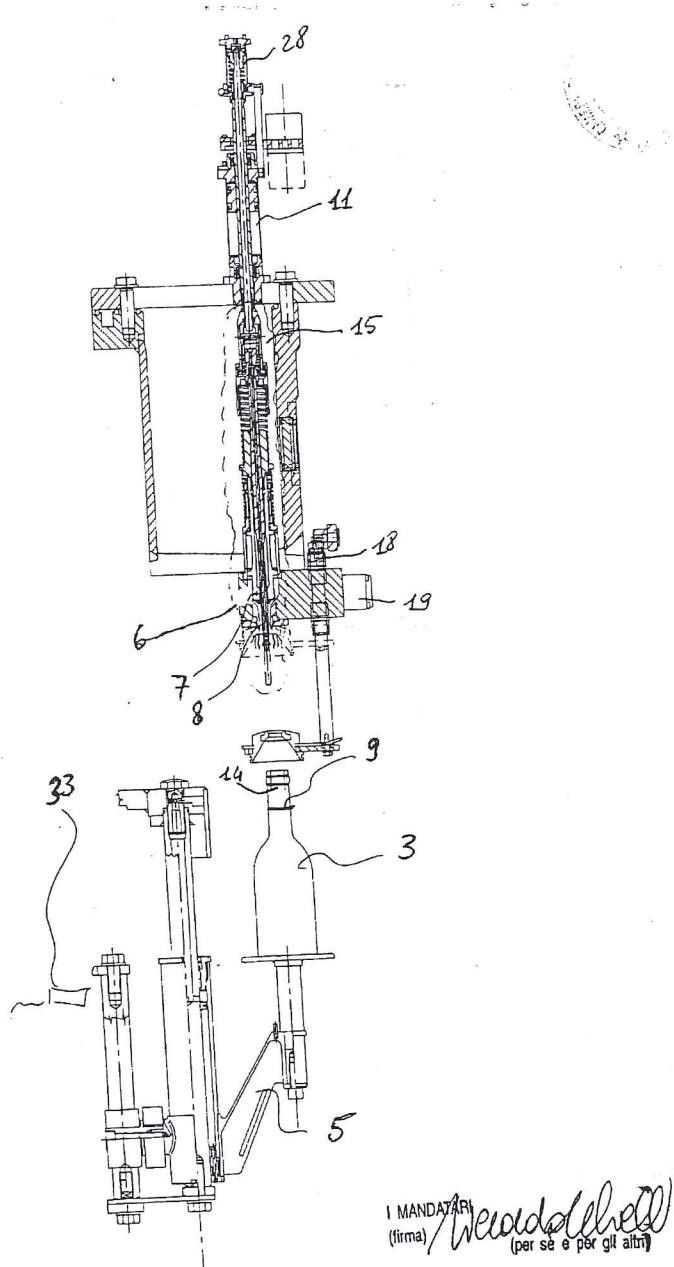
1.2.2. In estrema sintesi – e senza aver qui la pretesa di esaurire l'esposizione delle molteplici peculiarità del trovato oggetto della citata privativa – si osserva che, secondo la rivendicazione principale 1 del Brevetto Bertolaso, il trovato descritto riguarda un:

- “A) Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori, in particolare bottiglie (3), in modo isobarico,
- B) del tipo comprendente una guida o nastro di trasporto (2) di detta bottiglie (3),
- C) le quali sono condotte progressivamente presso una macchina riempitrice isobarica (1),
- D) atta a riempire le bottiglie (3) con sostanze alimentari e ad effettuare una compensazione del livello di riempimento dei contenitori, caratterizzata dal fatto che
- E) in detta macchina riempitrice (1) è installata almeno una torretta di riempimento (4),
- F) le cui valvole di riempimento (6) sono regolabili, in quanto dotate di un sistema di tubi concentrici (7,8),
- G) in cui almeno un tubo di compensazione (8) effettua la compensazione del livello (9) raggiunto in ciascuna bottiglia (3), per mezzo di un posizionamento dello stesso tubo (8) ad una quota prestabilita e memorizzata in una unità di gestione automatica (10) della macchina riempitrice (1),
- H) detta compensazione di livello (9) essendo effettuata automaticamente tramite l'attivazione di almeno un cilindro pneumatico (11)
- I) e l'apertura di almeno una valvola di processo, che mette in collegamento un circuito in pressione (13) con il collo (14) della bottiglia (3),
- L) in modo tale che il gas in pressione spinga il liquido in eccesso, tramite il tubo di compensazione (8), all'interno di un serbatoio (15) della macchina riempitrice (1)

- M) ovvero in un circuito separato di recupero (16);
 N) detto tubo di compensazione (8) essendo movimentato ad ogni ciclo di riempimento,⁴ (cfr. doc. 3).

Quanto rivendicato è chiaramente rappresentato nella figura 2 del Brevetto Bertolaso, che riportiamo qui di seguito per migliore comprensione:

Fig. 2



Il Brevetto Bertolaso comprende inoltre quindici rivendicazioni dipendenti,

⁴ Per praticità sono stati mantenuti i numeri che - nei disegni allegati al brevetto - individuano i relativi particolari tecnici.

ciascuna delle quali è relativa ad aspetti preferiti e vantaggiosi della privativa in esame.

In particolare, secondo la rivendicazione 2, la soluzione brevettata dalla ricorrente riguarda una “*Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detta macchina riempitrice (1) è dotata di valvole di riempimento (6) regolabili in altezza ed include almeno un anello di regolazione (17), che funge da riscontro, del livello (9) in bottiglia (3), atto a posizionare detti tubi di compensazione (8) del livello in modo simultaneo*”.

Si osserva poi che, secondo la rivendicazione 3, il dispositivo oggetto del brevetto *de quo* riguarda una “*Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto di includere una serie di mezzi attuatori (12, 18, 10, 20, 21), che comprendono rispettive valvole di processo, realizzate in materiale assolutamente compatibile con prodotti alimentari, perfettamente sanificabili, e dotate di una opportuna camera di controllo che permette di verificarne eventuali malfunzionamenti senza compromettere la salubrità del prodotto da riempire*”.

Passando alla rivendicazione 4, essa definisce una “*Apparecchiatura come alla rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che dette valvole di processo sono controllate singolarmente da elettrovalvole, per esempio di tipo pneumatico*”.

Per quanto concerne poi le ulteriori rivendicazioni dipendenti del Brevetto Bertolaso allo stato, al fine di non appesantire la trattazione, si rinvia direttamente al testo della privativa (cfr. doc. 3).

1.3. La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa e la violazione del Brevetto Bertolaso

1.3.1. Ciò premesso, come spesso accade per ogni originale innovazione industriale, al successo commerciale dell'apparecchiatura sopra sommariamente descritta, brevettata dalla ricorrente, ha purtroppo fatto seguito anche l'insorgere di fenomeni di contraffazione.

In particolare, l'odierna esponente è a conoscenza che **Cantina di**

Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa (C.F. e P.I. 00190690263), con sede in Vittorio Veneto (TV), Via Campardo, c.a.p. 31029 (nel prosieguo anche la “*Cantina*”; si vedano sub **docc. 4 e 4bis** la relativa visura camerale ed alcuni estratti dal sito www.prosecco.it/it/scheda-cantina/cantina-di-conegliano-e-vittorio-veneto), ha acquistato dalla S.p.A. MBF di Veronella (VR), società attiva anch’essa nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine e apparecchiature per l’imbottigliamento e la lavorazione di prodotti enologici (nel prosieguo anche solo “*MBF*”), una macchina riempitrice che si ha motivo di ritenere interferente con la privativa sopra citata.

Per inquadrare correttamente la situazione e le ragioni del presente ricorso è necessario fare un passo indietro e dare atto di alcune circostanze preliminari.

1.3.2. Nel settembre 2014, l’odierna esponente, avendo appreso che presso una propria cliente, la S.p.A. Mionetto di Valdobbiadene (TV)⁵, era in funzione una apparecchiatura per il riempimento isobarico di bottiglie prodotta dalla predetta MBF, che in base alle informazioni in suo possesso riproduceva quanto rivendicato dal Brevetto Bertolaso, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Venezia – Sez. Impresa (n. 7586/2014 R.G. – G.D. Dott. Boccuni) di procedere nei confronti delle predette società con la descrizione giudiziale *inaudita altera parte* dell’apparecchiatura per il riempimento isobarico di bottiglie e/o contenitori in contraffazione della predetta privativa, nonché della relativa documentazione tecnica e commerciale (cfr. il ricorso introduttivo del citato giudizio e il decreto di autorizzazione della descrizione *inaudita altera parte*, qui prodotti sub **docc. 5 e 6**).

1.3.3. L’esecuzione della descrizione aveva quindi luogo, in data 7.10.2014, presso sia MBF che Mionetto, a ministero dei competenti Ufficiali giudiziari, con l’ausilio dei consulenti brevettuali e contabili rispettivamente nominati: in particolare, le operazioni peritali presso Mionetto (nel prosieguo per brevità “*descrizione Valdobbiadene*” o “*descrizione Mionetto*”) si svolgevano alla presenza

⁵ Nel prosieguo per brevità anche solo “*Mionetto*”.

dell'Ing. Stefano Ligi per la parte brevettuale e del Dott. Andrea Bonanno per quella contabile, mentre presso la sede di MBF in Veronella (di seguito anche “*descrizione Veronella*”) erano presenti l'Ing. Simone Ponchiroli quale ausiliario brevettuale e il Rag. Gervasio Golin quale ausiliario contabile. Il tutto con le risultanze di cui ai rispettivi verbali di descrizione (qui prodotti in copia sub docc. 7 e 8) ed ai relativi allegati (docc. 7bis, 7ter e 8bis e 8ter),⁶ che si assumono in atti, i quali confermano – come si vedrà a breve – la lamentata contraffazione del brevetto attoreo.

Più precisamente, presso entrambe le resistenti venivano rinvenute e descritte macchine MBF denominate “*Fillblock*”: presso Mionetto è stato possibile esaminare la macchina sia in funzione sia ferma (di seguito anche “*macchina di Valdobbiadene*”); presso MBF, invece, la riempitrice era parzialmente smontata e quindi, come si legge nel relativo verbale di accesso (cfr. doc. 8), non è stato possibile osservarne la modalità di funzionamento. In tale sede, si apprendeva tuttavia che la macchina rinvenuta presso la sede di MBF (nel prosieguo la “*macchina di Veronella*”) era destinata alla sopra citata **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa** e, a tal proposito, veniva acquisita la fattura n. 395 del 24.3.2014 relativa ad un anticipo all'ordine n. 19722578 per l'importo di euro 170.800,00 (doc. 9).⁷

1.3.4. La descrizione in seguito veniva convalidata dal G.D. Dott. Boccuni con ordinanza del 13.11.2014, depositata il 18.8.2012 (doc. 10).

1.3.5. Esaurita così la fase cautelare della vertenza, nei termini di cui all'art. 132 c.p.i., Bertolaso instaurava il giudizio di merito (**R.G. n. 10878/2014 – G.I. Dott.ssa Guzzo**) al fine di vedere confermati gli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale e veder quindi accolte le proprie domande risarcitorie, giudizio che risulta tuttora pendente (si vedano in proposito l'atto di citazione introduttivo

⁶ Si precisa che in questa sede vengono prodotti solo i documenti tecnicamente ritenuti più rilevanti acquisiti in sede di descrizione.

⁷ Si vedano anche, oltre al verbale sub doc. 8 anche le fotografie acquisite sub doc. 8bis che mostrano i riferimenti della macchina e che sono riscontrabili nella fattura sub doc. 9.

del giudizio e un estratto di polis qui prodotti sub **docc. 11 e 11 bis**).

1.3.6. In detto giudizio, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il G.I. Dott.ssa Guzzo disponeva CTU brevettuale per l'accertamento della validità e contraffazione del Brevetto Bertolaso, nominando all'uopo l'Ing. Andrea Mittler (cfr. **docc. 12 e 12 bis/1-3**),⁸ il quale accettava l'incarico all'udienza del 6.7.2014 (si veda il relativo verbale prodotto sub **doc. 13**).

1.3.7. Ebbene, all'esito dello scambio di tre memorie tecniche⁹ la CTU preliminare inviata alle parti con comunicazione 15.3.2017 (**doc. 15**) concludeva per la piena validità di IT'515, e in particolare confermava che il medesimo è sufficientemente descritto nonché che tutte le rivendicazioni sono dotate di novità e di attività inventiva.

Per quanto concerne la contraffazione, l'Ing. Mittler riteneva interferente la macchina di Valdobbiadene. Quanto alla macchina di Veronella rinvenuta in parte smontata (e quindi incompleta e non funzionante), il CTU, dato atto di ciò,¹⁰ osservava che “*la descrizione non comprende alcuna informazione circa una funzione di compensazione del livello di riempimento dei contenitori*”¹¹ e, a causa della carenza di tali informazioni, non poteva concludere per l'interferenza.

1.3.8. Nelle osservazioni alla CTU preliminare i CCTTPP di Bertolaso, Ingg. Flora e Simino, evidenziavano che dalla documentazione acquisita i due esemplari di

⁸ Al riguardo si precisa che il CTU originariamente nominato, Ing. Paolo Piovesana (cfr. **doc. 12**), veniva ritenuto incompatibile e sostituito con provvedimento del 27.5.2016 con l'Ing. Vittorio Faraggiana (**doc. 12bis/1**); anche quest'ultimo veniva sostituito per incompatibilità con provvedimento del 7.6.2016 con nomina dell'Ing. Enrico Mittler (**doc. 12bis/2**); a fronte della rinuncia all'incarico da parte di quest'ultimo, con provvedimento del 16.6.2016 veniva nominato CTU l'Ing. Andrea Mittler (**doc. 12bis/3**).

⁹ Si producono per completezza sub **doc. 14/1-3**, le memorie tecniche dei consulenti brevettuali di Bertolaso, Ingg. Flora e Simino, nonché sub **doc. 14bis/1-3** le memorie tecniche dei CCTTPP di MBF, Ingg. Zanettin e Crippa.

¹⁰ A pag. 52 della CTU preliminare (**doc. 15**) si legge che ‘*la macchina Veronella è stata descritta “in fase di smontaggio quindi non è stato possibile analizzare le modalità di funzionamento” (righe 2-4 di pag. 2 della descrizione Veronella)*.’ A quest'ultimo riguardo si rinvia al relativo verbale prodotto sub **doc. 8**.

¹¹ Cfr. pag. 53 della CTU preliminare (**doc. 15**). Si segnala che, come risulta dal relativo verbale (cfr. **doc. 8**) in sede di descrizione la difesa di Bertolaso aveva espressamente chiesto “*un rubinetto di ricambio o simile a quelli montati sulle macchine oggetto di descrizione*” al rappresentante di MBF, ma quest'ultimo “*dichiarava che il suddetto pezzo non era al momento dell'accesso reperibile*”.

macchina MBF sopra citati presentavano sostanzialmente le medesime caratteristiche, quantomeno per ciò che rilevava ai fini del giudizio in questione (cfr. doc. 16).¹² Ed infatti nemmeno MBF aveva mai affermato, nelle proprie difese, che i due esemplari di macchina fossero diversi.

Ciò premesso, i consulenti di Bertolaso, mettendo a confronto le informazioni acquisite nella descrizione di Valdobbiadene con quelle della descrizione di Veronella, rilevavano come, sebbene quest'ultima descrizione non esplicitasse esattamente il funzionamento dell'esemplare di macchina smontata rinvenuta presso la sede di MBF, tutti gli elementi a disposizione conducessero a ritenere che anche quest'ultima macchina recasse le medesime caratteristiche della prima e quindi si dovesse concludere per l'interferenza.

1.3.9. La CTU definitiva depositata il 13.4.2017, conferma le conclusioni della preliminare e quindi la validità del Brevetto Bertolaso e la contraffazione da parte della macchina di Valdobbiadene (cfr. doc. 17).

Per quanto concerne la macchina di Veronella (ossia quella acquistata dalla sopra citata **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa**), nella CTU definitiva si legge (pagg. 54-55 del doc. 17):

"Il quesito sottoposto al presente CTU prevede la valutazione dell'interferenza delle macchine MBF oggetto delle descrizioni giudiziarie.

Nel considerare le macchine MBF il CTU si deve quindi basare sugli scritti e sui disegni raccolti in occasione delle descrizioni Mionetto e Veronella.

È vero che MBF non ha mai distinto le macchine descritte presso Mionetto e Veronella, ma il CTU non ritiene opportuno giungere "automaticamente" alle stesse conclusioni senza un'analisi attenta e puntuale del materiale fornito.

È chiaro che nella prosecuzione della vertenza, se il Giudice verificherà l'identità delle macchine Mionetto e Veronella anche per semplice ammissione della

¹² Per completezza si producono non solo le osservazioni alla CTU preliminare depositate dai CCTTPP nell'interesse di Bertolaso (doc. 16), ma anche quelle dei CCTTPP di MBF (sub doc. 16bis).

convenuta, le conclusioni saranno le stesse.

In questa sede il CTU ritiene opportuno fornire uno strumento in più al Giudice, basato solo sui documenti depositati dall'ufficiale giudiziario con l'ausilio del CTU incaricato Ing. Ponchiari.

Detti documenti agli atti non consentono di stabilire l'identità delle macchine Mionetto e Veronella, perché i disegni della macchina Veronella rivelano corrispondenze strutturali che però non sono sufficienti a stabilire corrispondenze funzionali essenziali per concludere circa l'interferenza della macchina Veronella”.

L'Ing. Mittler prosegue sottolineando che le caratteristiche funzionali sono essenziali nel Brevetto Bertolaso e quindi nell'analisi dell'interferenza e ribadisce che la descrizione di Veronella

“non esplicita esattamente il funzionamento dell'esemplare di macchina smontata trovata presso MBF”, ovvero presso Veronella.

Il CTU conferma quindi le conclusioni circa la non interferenza della macchina Veronella in base (ovviamente) ai documenti oggetto delle descrizioni giudiziarie” (cfr. pag. 56 della CTU definitiva, doc. 17).

1.3.10. A fronte di ciò, non disponendo, allo stato, la ricorrente di una descrizione tecnica della macchina di Veronella nella sua versione completa e in funzione e considerato che, in base alle informazioni reperite, la medesima era destinata ad essere consegnata alla **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa**, si impone un esame diretto della macchina in questione come installata, ed è proprio per tale motivo che l'esponente ritiene indispensabile ottenere in questa sede, ai sensi dell'art. 129 e ss. c.p.i., un provvedimento di autorizzazione alla descrizione giudiziaria della succitata apparecchiatura (e di ogni altra apparecchiatura interferente con il Brevetto Bertolaso) presso la Cantina.

Si ribadisce invero che le specifiche caratteristiche tecniche della macchina

prodotta da MBF ed attualmente installata presso la Cantina potranno essere definitivamente confermate solo attraverso una verifica del suddetto dispositivo durante il suo funzionamento, indispensabile per permettere alla ricorrente di acquisire ritualmente piena prova materiale della violazione dei propri diritti ed intervenire, quindi, tempestivamente al fine di ottenere *in primis* l'accertamento e, successivamente, la cessazione dell'attività contraffattoria posta in essere a suo danno, nonché il ristoro dei gravi danni subiti e subendi.

1.3.11. Come meglio si vedrà nel prosieguo, è **indispensabile che detta descrizione venga eseguita *inaudita altera parte***, in quanto la previa convocazione delle parti priverebbe la descrizione di qualsiasi utilità, ben potendo la Cantina, se allertata (e sentita sul punto anche la società fornitrice della macchina riempittrice, ossia la sopra citata MBF), modificare la macchina sopra descritta, nonché la documentazione ad essa relativa.

II - In Diritto

2.1. La richiesta descrizione giudiziaria necessariamente "*inaudita altera parte*": il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

2.1.1. Innanzitutto, considerato il carattere prettamente tecnico della controversia ed al fine di evitare ogni possibile contestazione in ordine alle caratteristiche tecniche dei dispositivi *de quibus*, si impone l'evidente necessità di acquisire ritualmente la prova della lamentata contraffazione e della sua entità, accertando incontestabilmente la precisa configurazione delle caratteristiche tecniche delle macchine riempittrici utilizzate dalla Cantina e del relativo funzionamento, in modo da poter confermare compiutamente la violazione del Brevetto Bertolaso, e ciò attraverso lo strumento della descrizione giudiziale all'uopo specificatamente prevista dagli artt. art. 129-130 D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o c.p.i.).

In tal senso un'enorme importanza ai fini dell'esatta comprensione tecnica riveste la possibilità di descrizione delle macchine completamente allestite e

funzionanti presso la Cantina, acquirente e utilizzatrice di almeno una riempitrice MBF, per le ragioni sopra esposte.

2.1.2. Ciò premesso, come è noto, in tema di descrizione giudiziaria, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, vanno interpretati in maniera meno restrittiva di quanto non accada generalmente in relazione ai provvedimenti cautelari di carattere ablativo, avuto riguardo, appunto, alla richiamata speciale natura della descrizione giudiziaria, quale strumento di sostanziale accertamento tecnico prodromico all'instaurazione del successivo giudizio di merito.

2.1.2.1. Ebbene, in generale, la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* discende dalla presunzione di validità che assiste il brevetto concesso, ai sensi dell'art. 121 c.p.i.¹³ Nel caso di specie, peraltro, come si è visto sopra, la validità del Brevetto Bertolaso è particolarmente pregnante e rafforzata essendo stata confermata anche all'esito della CTU resa dall'Ing. Mittler.

Inoltre, sempre ai fini della sussistenza del requisito del *fumus*, la ricorrente ha fornito ampi riscontri documentali acquisiti in occasione della precedente descrizione di cui si è detto sopra, che vanno necessariamente integrati per i motivi pure sopra illustrati.

2.1.2.2. Quanto, invece, alla sussistenza del requisito del *periculum in mora* è appena il caso di ricordare che esso è notoriamente insito nel rischio di dispersione (o maggiore difficoltà di acquisizione) della prova dell'illecito a fronte della concreta possibilità di rimozione, modifica od anche parziale occultamento dei prodotti od

¹³ Sul punto, anche la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “*La valutazione relativa alla sussistenza del fumus boni iuris ai fini della concessione di un provvedimento di descrizione a tutela di un brevetto non può spingersi sino a ricoprendere dati relativi alla reale esistenza della temuta contraffazione, pena lo svuotamento dell'istituto, dovendosi il giudicante limitare a verificare – oltre all'ammissibilità e rilevanza – la ragionevolezza del “sospetto”, sulla base di una sufficiente descrizione delle ricerche svolte, e la non pretestuosità e vessatorietà della richiesta*” (Trib. Bologna, 5 giugno 2008 (ord.), in GADI 2009 5373/1). Si veda anche Trib. Torino, 21.2.2013 (ord.), in GADI, 6020/1, secondo cui “*Stante la ridotta invasività della misura cautelare della descrizione per la sfera giuridica dei destinatari, ai fini della sua concessione è sufficiente un grado ridotto di fumus boni iuris rispetto a quello richiesto per l'emanazione del sequestro e inibitoria, che può equivalere alla mera incertezza nella delibrazione delle sorti della lite*”.

attrezzature da descrivere.¹⁴

L'ormai consolidata giurisprudenza in materia brevettuale conferma che: “*il periculum in mora coincide con l'urgenza di acquisire la prova sulla struttura o sul procedimento di fabbricazione o sulla provenienza del prodotto in cui si concretizza l'apparente contraffazione prima che detti elementi vengano in qualche modo modificati*”.¹⁵

Si consideri, inoltre, che, secondo costante giurisprudenza, in casi analoghi al presente, il *periculum* è da considerarsi in *re ipsa* in quanto la contraffazione crea sempre un pericolo attuale di svilimento di clientela e perché i danni da essa prodotti sono difficilmente quantificabili e risarcibili all'esito del giudizio di merito.¹⁶

2.1.3. Ciò posto, è quasi superfluo segnalare che l'art. 129, comma 2, seconda parte, c.p.i., prevede espressamente che il provvedimento di descrizione

¹⁴ Anche in questo caso la giurisprudenza è assolutamente pacifica. Cfr. ad esempio, Trib. Milano, 18.5.2011 (ord.) in GADI, 2011, 5735/1: “*Il procedimento di descrizione, disciplinato dagli artt. 129 e 130 c.p.i., è finalizzato all'acquisizione della prova della contraffazione del brevetto, ha natura di misura di istruzione preventiva - in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, ed ha natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque connessa alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua preventiva acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso*”. Si veda anche Trib. Roma, 20.4.2012, in GADI, 5975/4 “*Il periculum in mora ai fini della concessione di una descrizione sussiste qualora i beni da descrivere siano facilmente occultabili o modificabili*.”

¹⁵ Cfr. Trib. Milano, 31.3.1995 (ord), in GADI, 1995, 3305/3; nello stesso senso già Trib. Milano, 2.9.1994 (ord), in Rep. Sist. Giur. Ann. Dir. Ind. 1988-1996, 287.

¹⁶ In tal senso, *ex multis*, Trib. Bologna, 11.3.2005 (ord.) in *Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale e intellettuale*, 2005 n. 6: “*La sussistenza di un pericolo nel ritardo emerge dalla natura stessa delle iniziative poste in essere dal contraffattore consistenti nella pubblicizzazione, produzione e vendita dei prodotti contraffatti che sono iniziative idonee a determinare conseguenze patrimoniali difficilmente reintegrabili in sede risarcitoria*”; Trib. Torino, 28.5.2004, in *Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale e intellettuale*, 2004 n. 410.I: “*In ipotesi di contraffazione e concorrenza sleale, il periculum in mora è da ritenersi insito nello svilimento di clientela conseguente alla prosecuzione dell'illecito e nella difficoltà di accertare, a distanza di tempo, i relativi danni, non agevolmente quantificabili e suscettibili di continuo incremento*”; Trib. Firenze, 21.9.2004, in *Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale e intellettuale*, 2004 n. 214.I: “*Il protrarsi della contraffazione è idoneo ad estendere un pregiudizio difficilmente risarcibile perché di non agevole quantificazione*”; Trib. Genova, 28.2.2005, in *Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale e intellettuale*, 2005 n. 55: “*Il periculum in mora è in re ipsa in quanto la contraffazione crea un pericolo attuale di svilimento della clientela tendenzialmente irreversibile e i danni sono di difficile quantificazione*”; Trib. Genova, 12.10.2003, in *Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale e intellettuale*, 2004 n. 222: “*Il periculum in mora è ritenuto in re ipsa dalla giurisprudenza consolidata, atteso che la contraffazione crea un pericolo attuale di svilimento della clientela tendenzialmente irreversibile ed i danni sono di difficile quantificazione*”.

possa essere concesso *inaudita altera parte* (con decreto, quindi) se la convocazione delle controparti può, come nel caso di specie, pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

In proposito, per giurisprudenza costante ed univoca, si ritiene che ricorra la necessità di procedere *inaudita altera parte* allorquando la descrizione è diretta ad acquisire le prove della dedotta contraffazione e ad impedire la modifica ovvero l'occultamento dei macchinari, oggetto del brevetto del ricorrente.¹⁷

Ebbene, nel caso di specie, è evidente che, anche alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di descrizione potrà essere utilmente eseguito e spiegare i suoi effetti nel successivo procedimento di merito **solo se concesso "inaudita altera parte".**

Infatti, la previa convocazione delle parti priverebbe la descrizione di qualsiasi utilità, potendo la Cantina (sentita sul punto anche la società fornitrice della macchina riempitrice, ossia MBF) modificare la macchina sopra descritta, nonché la

¹⁷ La giurisprudenza è assolutamente costante ed univoca da molto tempo. Si vedano, ad esempio, **Trib. Venezia**, Sezione Specializzata in materia di Diritto Industriale, 3.2.2004: “*Ritenuto che allo stato appaiono fondate le ragioni ivi addotte circa la eccezionale urgenza di provvedere al fine di non pregiudicare, mediante la instaurazione di un contraddittorio, l'attuazione del provvedimento; ritenuto che il fumus sussiste in relazione alla titolarità del brevetto....ed il periculum, in larga parte in re ipsa, consiste nella necessità di acquisire quanto prima gli elementi necessari per poter adeguatamente e giudizialmente tutelare i propri diritti*”, nonché nello stesso senso **Trib. Venezia**, Sezione Specializzata in materia di Diritto Industriale, 10.12.2004: ““*Ritenuto che le ragioni addotte dalla ricorrente circa la necessità di emettere il provvedimento inaudita altera parte appaiono condivisibili, in quanto la conoscenza da parte della resistente potrebbe vanificare l'indagine*”, entrambe inedite e qui prodotte (sub docc. nn. 18 e 19). Analogamente, *ex multis*, **Trib. Venezia**, Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, 20 marzo 2009: “*E' accoglibile la richiesta di emettere il provvedimento inaudita atteso che è opportuno avere la garanzia della piena genuinità degli elementi oggetto di descrizione, qui rilevandosi che in caso di contraddittorio il rischio di subire una descrizione introduce un elemento conflittuale e di turbativa tale da poter indurre le resistenti, anche in buona fede, ad assumere assetti organizzativi ed a porre in essere dinamiche gestionali che non consentiranno una affidabile interpretazione e lettura dei dati di fatto e documentali*” (inedita, qui prodotta sub doc. n. 20); **Trib. Bologna**, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, 22.12.2004: “*considerato che alla richiesta descrizione debba procedersi inaudita altera parte in considerazione della eccezionale urgenza di provvedere in proposito ed al fine conclamato di acquisire prove della dedotta contraffazione; ritenuta la sussistenza del fumus del diritto che la ricorrente intende azionare, nonché del periculum insito nella stessa prospettazione della violazione dei diritti brevettuali, per cui deve ritenersi legittima l'acquisizione della prova della presa contraffazione*” (inedita, qui prodotta sub doc. n. 21); **Trib. Firenze**, Sezione Specializzata in materia di Diritto Industriale, 20.7.2004 (inedita, qui prodotta sub doc. n. 22); **Trib. Firenze**, Sezione Specializzata in materia di Diritto Industriale, 12.10.2004 (inedita, qui prodotta sub doc. n. 23).

documentazione ad essa relativa, vanificando così completamente la concreta e proficua attuazione – e quindi l’essenza stessa – del provvedimento richiesto.¹⁸

È comunque anche del tutto evidente che – a fronte del concreto pericolo di vedere frustata del tutto la pratica efficacia del provvedimento di descrizione – nessun pregiudizio può invece arrecare alla resistente l’esecuzione del richiesto accertamento tecnico.

Al riguardo si consideri, fra l’altro, che il provvedimento di (sola) descrizione giudiziaria che qui si richiede, non pregiudica minimamente la facoltà di (continuare ad) utilizzare le macchine in questione, almeno fino al definitivo accertamento e conseguenziali pronunce – inibitorie e risarcitorie – del promuovendo giudizio di merito.

2.1.4. Da ultimo, giova ricordare che, ai sensi degli artt. 121 bis e 129 c.p.i., possono essere ora assoggettati alla misura della descrizione anche “*gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità*” e, quindi, anche la documentazione relativa alla progettazione e produzione (ad esempio i disegni tecnici e le schede prodotto, i manuali d’uso), i documenti commerciali, le scritture contabili e la documentazione promozionale,¹⁹ che comprovano il concreto svolgimento dell’attività costituente violazione dell’altrui privativa industriale²⁰.

¹⁸ D’altra parte, come è noto, indipendentemente dalla responsabilità del produttore, ai sensi dell’art. 66, co. 2, lett. b), c.p.i., anche l’acquirente - utilizzatore industriale - è autonomamente responsabile per la violazione dell’altrui brevetto. La norma si riferisce infatti espressamente anche al divieto di “*usare*” il prodotto costituente violazione dell’altrui brevetto e, d’altra parte, la giurisprudenza, sul punto, è assolutamente univoca e chiarissima: cfr. *ex multis Trib. Bologna*, 3.5.1990, in Riv. Dir. Ind. 1992, II, 271: “*Della violazione del brevetto risponde sia il contraffattore che colui che del prodotto brevettato da altri materialmente contraffatto si serva nell’ambito della propria impresa; infatti non si deve fare alcuna distinzione tra chi il prodotto stesso (illegittimamente) commercia e chi il prodotto usa nell’ambito della sua attività, in quanto entrambi, commerciante e utilizzatore in tale ambito, traggono la medesima utilità dall’uso del prodotto contraffatto ...*”. In Dottrina, per tutti, Vanzetti-Di Cataldo, p. 397, III ed. Giuffrè, che ricordano che quando la prima messa in commercio è illegittima “*ogni successivo atto di circolazione è illegittimo, a prescindere dal fatto che (per effetto delle regole sulla circolazione dei beni a non domino) valga a far acquistare la proprietà del bene all’acquirente.*”

¹⁹ Documentazione questa solo in minima parte acquisita nella previa descrizione presso MBF (si veda la fattura di acconto sub doc. 9) e che quindi deve essere integrata.

²⁰ In giurisprudenza si veda il decreto del Trib. Venezia, Sez. I.P. 30.9.2010, inedito, qui prodotto sub doc. n. 24, secondo cui: “*il provvedimento di descrizione deve essere esteso non solo all’oggetto della contraffazione ... ma agli elementi di prova concernenti la denunciata*

Va in proposito sottolineato che il riferimento relativo agli elementi di prova concernenti “*l'entità*” della violazione, introdotto dal vigente Codice della Proprietà Industriale, rafforza la già evidente (e sentita) necessità di assoggettare alla descrizione, non solo documenti tecnici, ma anche tutti i documenti contabili e le scritture che comprovano l’effettiva attività commerciale.²¹

Sempre in tema di acquisizione di documenti, va osservato, peraltro, che l’art. 121 bis c.p.i. prevede espressamente l’acquisizione, anche in via cautelare e urgente, di tutte le informazioni sull’origine e sulla filiera distributiva di merci che si affermino costituire violazione di un diritto di privativa brevettuale, informazioni che comprendono tra l’altro “... *il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo dei prodotti o dei servizi in questione.*”

2.2. Sulle domande che Bertolaso intende svolgere nel giudizio di merito e sulla competenza territoriale del Tribunale di Venezia

All’esito della disponenda descrizione giudiziaria Bertolaso procederà ad instaurare il conseguente giudizio di merito, chiedendo - fra l’altro - l’accertamento della violazione del Brevetto Bertolaso e l’inibitoria.

Solo per completezza si precisa inoltre che la competenza della Sezione

violazione che consentono di far apprezzare l'estensione del fenomeno della usurpazione sul piano quantitativo (documenti contabili quali ordini, fatture, bolle di consegna etc.)”.

²¹ D’altra parte, anche la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del Codice di Proprietà Industriale era già pacificamente orientata nel ritener che “*oggetto della descrizione in materia di brevetti possono essere, oltre i prodotti contraffatti, gli strumenti di produzione riferibili agli stessi, i documenti di natura amministrativa, tecnica e contabile che appaiano direttamente pertinenti ai prodotti in contestazione ed in particolare alla loro produzione e commercializzazione, e l’acquisizione dei quali, in copia, appaia strettamente indispensabile alla dimostrazione, in ipotesi, della violazione*” (Trib. Monza, 31 maggio 2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 4160/5).

Nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Torino, Sez. Spec. Dir. Ind. (ord.) 22 settembre 2003, in *Il merito*, dicembre 2003: “*gli elementi di prova consistono in qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno di contraffazione sul piano quantitativo. È pertanto ammissibile l'estensione della descrizione alle scritture contabili del preteso contraffattore comprese le fatture e le liste clienti*”.

Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia è determinata in base ai principi generali: la società Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa ha sede in Vittorio Veneto (TV), con conseguente competenza dell'adita Sezione Specializzata in base all'art. 19 c.p.c. (nonché, sotto il profilo territoriale, ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. 168/2003).

* * * *

Tanto dedotto e ritenuto, la società **Gruppo Bertolaso S.p.A.** così come rappresentata, difesa e domiciliata propone

RICORSO

Affinché la S.V. Ill.ma,

letto il ricorso che precede, esaminata l'allegata documentazione, visti gli artt. 129 e 130 D.Lgs. 30/2005, ritenuta la propria competenza, constatata l'applicabilità e l'urgenza,

VOGLIA

Inaudita altera parte:

1. Disporre nei confronti della **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto**

Società Agricola Cooperativa (C.F. e P.I. 00190690263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vittorio Veneto (TV), via Campardo, c.a.p. 31029 la descrizione giudiziale delle apparecchiature per il riempimento isobarico di bottiglie e/o contenitori di cui in narrativa e che si assumono costituire violazione del brevetto italiano per invenzione industriale n. 1362515, depositato il 24.11.2005, concesso in data 24.6.2009, dal titolo "*Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori*" di cui la ricorrente Gruppo Bertolaso S.p.A. è titolare, nonché di ogni loro componente e accessorio e ciò presso la sede della società resistente, sue sedi secondarie, pertinenze, stabilimenti, magazzini, unità locali e depositi e dovunque e presso chiunque detti dispositivi e componenti si trovino.

2. Disporre inoltre, ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. 30/2005, la descrizione degli

elementi di prova concernenti la lamentata violazione e segnatamente, in via esemplificativa:

(i) di tutti i disegni, descrizioni tecniche, manuali d'uso e manutenzione, progetti, *files*, distinta base ed ogni altro documento o materiale tecnico relativo alle summenzionate apparecchiature e ciò mediante acquisizione ed allegazione delle relative copie al verbale di descrizione;

(ii) dei cataloghi, *depliant*, materiali pubblicitari e/o promozionali relativi alle summenzionate apparecchiature;

(iii) delle offerte, contratti, ordini, fatture di vendita o acquisto, documenti di trasporto, bolle di consegna, bolle di accompagnamento ed ogni altra corrispondenza commerciale o contabile relativa a dette apparecchiature

e ciò mediante acquisizione ed allegazione al verbale di descrizione di copia di detti elementi summenzionati, con autorizzazione, in ogni caso, ad estrarre i dati relativi ai quantitativi delle suddette apparecchiature acquistate/vendute.

3. Disporre altresì che, ai sensi dell'art. 130, co. 4 c.p.i., il concedendo provvedimento di descrizione possa essere eseguito anche nei confronti di terzi, anche non identificati nel presente ricorso, che comunque detengano, acquistino, commercializzino, distribuiscano, offrano in vendita, utilizzino o reclamizzino i prodotti di cui è causa.

4. Autorizzare, ai sensi dell'art. 130, 1° co D. Lgs. 30/2005, gli Ufficiali Giudiziari procedenti, ad avvalersi di ogni mezzo tecnico necessario ed opportuno per la migliore esecuzione della disposta descrizione, ivi compresi i mezzi di riproduzione fotografica, fotostatica, informatica e di videoregistrazione e con specifica autorizzazione ad accedere al sistema informatico della resistente per l'individuazione e il reperimento dei documenti oggetto di descrizione, con facoltà, ove necessario, di procedere alla messa in funzione ed allo smontaggio dei prodotti di cui è causa.

5. A fronte della pluralità delle resistenti, nominare due consulenti tecnici

esperti in materia brevettuale ed iscritti all'Albo Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale e – occorrendo - consulenti contabili, al fine di coadiuvare gli Ufficiali Giudiziari procedenti nell'espletamento delle operazioni di descrizione.

6. Autorizzare la ricorrente, i suoi rappresentanti, i suoi procuratori, e uno o più consulenti tecnici di sua fiducia, ad assistere alle operazioni di descrizione.

* * *

Si producono i seguenti documenti citati e numerati in narrativa dal n. 1 al n.

24:

Doc. 1) Visura camerale ordinaria di Gruppo Bertolaso S.p.A.

Doc. 2) Estratto dal sito internet della ricorrente (www.bertolaso.com) relativo al profilo aziendale

Doc. 3) Copia brevetto italiano n. 1362515 a nome di Gruppo Bertolaso S.p.A.

Doc. 4) Visura camerale storica di Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa

Doc. 4bis) Estratti dal sito <http://www.prosecco.it/it/scheda-cantina/cantina-di-conegliano-e-vittorio-veneto/>

Doc. 5) Ricorso per descrizione promosso da Gruppo Bertolaso S.p.A. contro MBF S.p.A. e Mionetto S.p.A.

Doc. 6) Decreto di autorizzazione della descrizione nel giudizio R.G. 7586/2014, Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, G.D. Dott. Boccuni

Doc. 7) Verbale di descrizione presso Mionetto di Valdobbiadene (TV) nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Impresa

Doc. 7bis) CD contenente fotografie e video realizzati presso Mionetto di Valdobbiadene (TV) dall'ausiliario tecnico brevettuale del Tribunale di Venezia – Sez. Impresa Ing. Ligi nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014

Doc. 7ter) Disegni relativi alla descrizione della macchina rinvenuta presso Mionetto di Valdobbiadene

Doc 8) Verbale di descrizione presso MBF di Veronella (VR) nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Impresa

Doc. 8bis) CD contenente fotografie realizzate presso MBF di Veronella (VR) dall'ausiliario tecnico brevettuale del Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, Ing. Ponchioli nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014

Doc. 8ter) Disegni relativi alla descrizione della macchina rinvenuta presso

MBF di Veronella

Doc. 9) Fattura n. 395 del 24.3.2014 emessa da MBF S.p.A. a Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa

Doc. 10) Ordinanza del G.D. Boccuni di convalida di descrizione nel procedimento avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, n. 7586/2014 R.G

Doc. 11) Atto di citazione di Gruppo Bertolaso S.p.A. nei confronti di MBF S.p.A. e Mionetto S.p.A. (Trib. Venezia, Sez. Impresa, n. 10878/2014 – G.I. Dott.ssa Guzzo)

Doc. 11 bis) Estratto da polis relativo al giudizio pendente avanti il Trib. Venezia, Sez. Impresa, n. 10878/2014 R.G. – G.I. Dott.ssa Guzzo

Doc. 12) Ordinanza del 12.5.2016 del G.I. Dott.ssa Liliana Guzzo nel giudizio n. 10878/2014 R.G.

Doc. 12bis/1-3) Provvedimento del 27.5.2016 di sostituzione del CTU nominato Ing. Paolo Piovesana con l'Ing. Vittorio Faraggiana; provvedimento del 9.6.2016 di sostituzione dell'Ing. Vittorio Faraggiana con l'Ing. Enrico Mittler; provvedimento del 16.6.2016 di sostituzione dell'Ing. Enrico Mittler con l'Ing. Andrea Mittler

Doc. 13) Copia verbale dell'udienza del 6.7.2016

Doc. 14/1-3) Memorie tecniche dei CCTTPP di Gruppo Bertolaso, Ingg. Flora e Simino nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, depositate nel corso della relativa CTU brevettuale

Doc. 14bis/1-3) Memorie tecniche dei CCTTPP di MBF S.p.A., Ing. Zanettin nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, depositate nel corso della relativa CTU brevettuale

Doc. 15) CTU brevettuale preliminare resa dall'Ing. Andrea Mittler nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese con relativa comunicazione alle parti del 15.3.2017

Doc. 16) Osservazioni dei CCTTPP di Gruppo Bertolaso, Ingg. Flora e Simino, nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, alla CTU brevettuale preliminare dell'Ing. Andrea Mittler

Doc. 16bis) Osservazioni dei CCTTPP di MBF, Ingg. Crippa e Zanettin, nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, alla CTU brevettuale preliminare dell'Ing. Andrea Mittler

Doc. 17) CTU brevettuale definitiva resa dall'Ing. Andrea Mittler nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, depositata il 13.4.2017

Doc. 18) Copia ordinanza Trib. Venezia, 3.2.2004

- Doc. 19) Copia ordinanza Trib. Venezia, 10.12.2004
Doc. 20) Copia ordinanza Trib. Venezia, 20.3.2009
Doc. 21) Copia ordinanza Trib. Bologna, 22.12.2004
Doc. 22) Copia ordinanza Trib. Firenze, 20.7.2004
Doc. 23) Copia ordinanza Trib. Firenze, 12.10.2004
Doc. 24) Copia ordinanza Trib. Venezia, 30.9.2010

* * *

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il
presente procedimento ha valore indeterminabile e, trattandosi di giudizio di natura
cautelare, il contributo unificato da versare dovrà essere dimezzato e sarà pari a Euro
518,00.

Milano - Venezia, 14 aprile 2017

Avv. Secondo Andrea Feltrinelli

Avv. Antonello Mengato



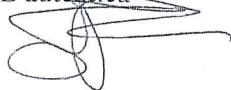
PROCURA

Il sottoscritto Luigino Bertolaso (C.F. BRTLGN26H21M178I) in qualità di legale rappresentante di Gruppo Bertolaso S.p.A. con sede in Zimella (VR), Via Stazione n. 760, c.a.p. 37040 (C.F. e P.IVA 02176810238), reso edotto, come da informativa di cui ha ricevuto copia, ex art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto legislativo, nonché ex art. 2, co. 7 D.L. 132/2014 convertito nella Legge 162/2014 della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita, nomina difensori nel giudizio cautelare promosso avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Impresa, nei confronti di Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa (C.F. e P.IVA 00190690263), nonché nell'eventuale successiva fase di reclamo e nell'eventuale successivo giudizio di merito, in ogni sua fase e grado, gli avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli (C.F. FLTSND53E01F205X) e Antonello Mengato (C.F. MNGNNL63M05L736D), e presso lo studio di quest'ultimo in Mestre - Venezia, via VIA T. TEMANZA 3/5 - 30174, elegge domicilio ad ogni effetto di legge. Ai predetti legali conferisce, anche disgiuntamente, ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso, ivi compresi quelli di presentare istanza di limitazione di brevetto ai sensi dell'art. 79, co. 3, D.Lgs. 30/2005, di estrarre copia degli atti e dei documenti di causa, proporre e resistere contro domande, anche riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari anche in corso di causa e resistere in giudizio in caso di loro proposizione, chiamare terzi in causa, redigere precetti e procedere all'esecuzione forzata, transigere, conciliare, quietanzare, incassare somme, ricevere titoli di credito, rinunciare agli atti e/o all'azione, accettare rinunce, farsi sostituire, proporre impugnazioni, resistere avverso impugnazioni proposte, eleggere domicilio altrove avendo fin d'ora per rato e valido il loro operato.

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e di essere stato reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del presente mandato e presta completo e informato consenso, coerentemente con il disposto dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003, all'utilizzo da parte dello Studio Legale Feltrinelli & Brogi e dunque di tutti i soggetti, professionisti e collaboratori dei miei dati personali e dei dati della società che rappresenta. Acconsente, inoltre, alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e cartacei dello Studio Legale Feltrinelli & Brogi per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguitamento delle finalità connesse alla presente procura consci che a tali dati potranno accedere tutti i terminali costituenti la rete telematica dello studio legale Feltrinelli & Brogi e tutti i soggetti, professionisti e collaboratori, che abbiano accesso agli archivi dello Studio Legale Feltrinelli & Brogi.

Luigino Bertolaso

È autentica





TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 4245/17

Il Giudice designato

visto il ricorso per descrizione *inaudita altera parte* ex artt. 129 e 130 c.p.i. e 700 c.p.c.
nonché per sequestro e inibitoria ex artt. 129 e 131 c.p.i. proposto da

GRUPPO BERTOLASO s.p.a.

nei confronti di

**CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA**

rilevato che a sostegno delle domande proposte la ricorrente – società attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per l'industria enologica e in particolare per l'imbottigliamento di vini e distillati –

- di essere titolare del brevetto italiano per invenzione industriale n.1362515 depositato il 24.11.2005 concesso in data 24.6.2009 dal titolo "apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori" (doc. 3);
- che il brevetto riguarda un'apparecchiatura isobarica per il riempimento di contenitori quali in particolare bottiglie atta a funzionare in modo che la pressione del contenitore uguagli quella del recipiente da cui proviene il prodotto liquido (in particolare vino) da introdurre e l'aria contenuta in bottiglia venga convogliata all'esterno;

la ricorrente lamenta di essere venuta a conoscenza che presso la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa vi era la presenza di una macchina riempitrice acquistata dalla SpA MBF di Veronella (Vr) società anch'essa attiva nel



medesimo settore della ricorrente, che presentava caratteristiche tecnico-funzionali pressochè identiche a quelle oggetto dei diritti di privativa di titolarità della ricorrente.

In particolare rilevava che nel corso di una descrizione disposta dal Tribunale di Venezia nei confronti di MBF e Mionetto s.p.a. era stata rinvenuta la riempitrice in funzione presso quest'ultima e smontata presso la prima (e destinata alla cantina di Conegliano secondo la fattura n.395 del 24.3.2014) e che nel corso del successivo giudizio di merito era stata accertata l'interferenza solamente della prima in relazione alla circostanza che la seconda si trovava smontata.

Ritenuto che:

- opera nel caso di specie la presunzione di validità del brevetto di titolarità della ricorrente, IT '515;
- emerge già sulla base degli elementi allo stato disponibili la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa contraffazione del brevetto ai fini della richiesta descrizione: la ricorrente assume che il prodotto della resistente Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa presenterebbe le caratteristiche tecniche proprie di tutte le rivendicazioni del brevetto azionato del quale, pertanto, costituirebbe contraffazione;
- sia pertanto necessario, in quanto funzionale all'acquisizione degli elementi di prova della contraffazione e di elementi idonei alla quantificazione del danno risarcibile, disporre la sollecitata descrizione *inaudita altera parte*;
- la notificazione del ricorso e la correlativa instaurazione del contraddittorio potrebbero infatti seriamente pregiudicare le ragioni di tutela sottese alla descrizione per l'ovvia possibilità di modifica dello stato delle cose in funzione e nelle more dell'accesso della controparte;

considerato che il termine previsto dall'art.669 *sexies*, secondo comma, c.p.c. per la notificazione del decreto concesso *inaudita altera parte* non sia compatibile con le peculiarità del presente procedimento di descrizione;

rilevato che autorevole giurisprudenza di merito ha ritenuto che i ristretti termini previsti dall'art.669 *sexies* c.p.c., possano essere ampliati per consentire l'esecuzione della descrizione, qualora sia probabile una pluralità di accessi;

rilevato che l'art.129 c.p.i. come sostituito dall'art.56 l.13.8.2010 n.131, prevede una valutazione di compatibilità del procedimento di descrizione con le norme del codice di procedura civile;

ritenuto che, avuto riguardo alla necessità di garantire l'esecuzione della descrizione anteriormente alla notifica del decreto *inaudita altera parte*, al fine di non vanificarne gli effetti ed avuto riguardo altresì alla pluralità delle operazioni da compiere, sia opportuna la concessione di un termine più ampio per la notifica del ricorso e del decreto;

P.Q.M.

visti gli artt. 128-130 D.Lgs. n. 30/05 e l'art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c.,

1. dispone la descrizione giudiziale delle apparecchiature per il riempimento isobarico di bottiglie e/o contenitori che si assumono costituire violazione del brevetto italiano per invenzione industriale n.1362515 depositato il 24.11.2005 concesso in data 24.9.2009 dal titolo "Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori" in titolarità della ricorrente;
2. autorizza la descrizione della documentazione contabile ed amministrativa relativa a detto macchinario (compresi registri IVA, registri di acquisti e di vendite, registri magazzino, libri inventari, fatture di vendita, registri delle importazioni/esportazioni, bolle consegna, ecc.) nonché di eventuali materiali pubblicitari e promozionali;

dispone che la descrizione sub 1- e 2- abbia luogo sia presso la sede di

**CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA in Vittorio Veneto (Tv) via Campardo**

sia presso eventuali magazzini, succursali, sedi secondarie, pertinenze, nonché, ai sensi dell'art. 130, comma 4 c.p.i., anche presso terzi non identificati in ricorso e ciò nel rispetto della segretezza delle informazioni riservate;

autorizza l'Ufficiale Giudiziario ed il consulente nominato all'utilizzo di ogni mezzo tecnico necessario ed opportuno ai fini della migliore esecuzione della descrizione del prodotto di cui al ricorso, ivi compreso il mezzo fotografico e la videocamera (previa - occorrendo - messa in moto dei macchinari da descriversi, loro apertura, ovvero rimozione di elementi che impediscono l'accesso o il funzionamento degli stessi, nonché previo - occorrendo - accesso a strumenti informatici o di controllo numerico o remoto che attivino e/o registrino il funzionamento degli stessi macchinari) previo occorrendo accesso agli strumenti informatici sui quali detti documenti siano caricati in formato elettronico;

dispone che coadiuvino l'ufficiale giudiziario nell'espletamento delle operazioni di descrizione, per la parte tecnica e per quella amministrativa-contabile, rispettivamente, l'ing. Stefano Ligi e la dott.ssa Heidi Mazzato, noti all'ufficio;

autorizza la ricorrente a presenziare all'esecuzione del decreto anche a mezzo dei suoi procuratori e di un tecnico di fiducia, invitando a tal proposito l'Ufficiale Giudiziario ed i periti a contemperare le esigenze di assoluta immediatezza per il compimento dell'atto con quelle relative alla riconosciuta facoltà della resistente di assistere alle operazioni;

dispone che i periti procedano alle sole operazioni strettamente necessarie a verificare gli illeciti denunciati, adottando le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate;

assegna termine sino al 17 maggio 2017 per la notifica dello stesso e del ricorso e fissa per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso

l'udienza del 23 giugno 2017, ore 11.30, assegnando termine alla resistente per la costituzione fino al 16 giugno 2016.

Si comunichi a parte ricorrente con urgenza.

Venezia, 2 maggio 2017

II GIUDICE
Dott.ssa Martina Gasparini

da pag. 1 a pag. 24 copia conforme all'originale
cartaceo e da pag. 25 a pag. 28 copia analogica
autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente
da giudice e depositato in data 111 estratta dai sistemi
di cancelleria".

10 MAG. 2017

M. GASPARINI
DOTT.SSA

