

Revoca del provvedimento cautelare da parte del giudice istruttore in presenza di fatti processuali sopravvenuti

Tribunale di Milano, 1 dicembre 2014. Estensore Silvia Giani.

Procedimento cautelare - Revoca in presenza di fatti processuali sopravvenuti - Ammissibilità

L'incipit dell'art. 669 decies c.p.c. ("salvo che sia proposto reclamo") non preclude al giudice istruttore di revocare il provvedimento, su richiesta di parte e in presenza di fatti processuali sopravvenuti, quando siano decorsi i termini per proporre il reclamo. La salvezza prevista dal legislatore ha, infatti, la finalità di coordinare il rimedio della revoca con quello del reclamo nel caso di pendenza del procedimento di reclamo o dei relativi termini e non si riferisce alle circostanze anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successiva e a quelle sopravvenute. Si osserva, peraltro, che il principio costituzionale del giusto processo e valutazioni di coerenza sistematica con il procedimento del reclamo rendono condivisibile l'interpretazione propugnata da autorevole dottrina, la quale riconduce all'ambito di operatività della norma anche i fatti processuali sopravvenuti, in sintonia con l'estensione dell'ambito del reclamo ai motivi sopravvenuti che giustificano la revoca del provvedimento, giusta il disposto dell'art. 669 terdecies c.p.c.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Il Giudice, dott. Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 dicembre 2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con provvedimento datato 16 gennaio 2013, il Tribunale di Milano ha inibito in via cautelare alle società resistenti R. e Corima s.r.l. la ulteriore produzione e commercializzazione del modello di caldaia denominato "Alu Pro Power", ordinandone il ritiro dal mercato, nonché il sequestro nei confronti delle parti resistenti, nonché presso terzi; il provvedimento si fondava sulle risultanze della CTU esperita nell'ambito del procedimento cautelare, e depositata il 12 novembre 2012, che, sulla base delle anteriorità prodotte, aveva concluso per la parziale validità del brevetto EP 843 135 con riguardo alle rivendicazioni 3, 4 e 7, 8 combinate con la rivendicazione 12, e per la interferenza per equivalenti della caldaia Alu Pro Power con l'ambito di protezione delle rivendicazioni 7 e 8 combinate con la rivendicazione 12;
- il Tribunale, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo proposto dalla società Unical, ha confermato il provvedimento cautelare

emesso dal Tribunale di Milano (cfr. Tribunale di Milano 26 settembre 2013);

- il CTU, nel corso del giudizio di merito, esaminata tutta la documentazione prodotta dalle parti, e tra questa la nuova anteriorità prodotta dalla convenuta, è pervenuto alla diversa conclusione della totale invalidità del brevetto azionato dalle attrici, in quanto anticipato dall' anteriorità prodotta dalla convenuta successivamente alla prima consulenza -che, come detto, era stata espletata nel giudizio cautelare, prima che fossero decorsi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.: si trattava, cioè, di documenti che non erano stati visionati dal CTU durante l'espletamento della prima consulenza (vd. CTU datata 31 luglio 2014 che, a pag. 34, riporta: "entrambe queste combinazioni non presentano il requisito di livello inventivo. A tale diversa conclusione si perviene in vista della produzione più completa del manuale AFATEC, COROLLA PACK e della nuova produzione del documento sub 17...che suggeriscono esplicitamente di prevedere valvole di controllo nel percorso di connessione del gas combustibile tra i mezzi di scarico dell'area di combustione e la ventola associata");

- successivamente al deposito del supplemento di perizia, ove il CTU ha concluso per la totale nullità del brevetto UNICAL-VA., le attrici hanno depositato, all'udienza del 11 novembre 2014, istanza di riformulazione della rivendicazione 1 ex art. 79, comma 3, CPI, chiedendo disporsi un'altra CTU, con nomina di nuovo consulente;

- le società convenute hanno formulato istanza di revoca del provvedimento cautelare.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

- Il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al Giudice una riformulazione delle rivendicazioni, purché esse rimangano entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto e comportino, quindi, una sostanziale riduzione dell'ambito di protezione; tale facoltà può essere esercitata, dopo la riforma del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 131, anche in un giudizio di nullità pendente e in ogni stato e grado del giudizio. La richiesta è, pertanto, ammissibile.

- La domanda di limitazione del brevetto in conseguenza della riformulazione della rivendicazione si traduce in una rinuncia parziale al diritto di brevetto da parte del titolare e comporta, pertanto, la necessità che sia formulata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, esulando dallo ius postulandi del suo difensore.

- La detta istanza, che l'attrice deve formalizzare nei suddetti modi, non bastando la semplice dichiarazione del difensore all'udienza, comporta la necessità di un ulteriore supplemento di perizia dal quale deriva, in conseguenza della legittima scelta di una parte, un ulteriore allungamento della durata del processo. Per contenere i tempi, e in mancanza di ravvisate valide ragioni che ne determinino la sostituzione, si ritiene opportuno conferire l'incarico al medesimo CTU che ha già esaminato il brevetto e le anteriorità prodotte.

- Il provvedimento cautelare è stato emesso sul presupposto di una, pur parziale, validità del brevetto di titolarità dell'attrice e della terza intervenuta.

- Il CTU, nel corso del giudizio di merito, ha, invece, concluso per la totale non validità del brevetto sulla base di anteriorità visionate successivamente alla prima consulenza.

- I nuovi documenti prodotti dalla convenuta potevano ben essere sottoposti al CTU nel corso delle operazioni peritali, non solo perché, al momento dell'esperimento della prima CTU, non erano ancora decorsi i termini istruttori previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., ma anche e soprattutto perché, in ambito brevettuale, vige il principio che consente al CTU di esaminare tutti i documenti, inerenti ai quesiti posti dal Giudice e prodotti dalle parti nel corso della consulenza, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio (art. 121, quinto comma, CPI).
- La nuova anteriorità, prodotta dalla parte nel corso della seconda CTU e sottoposta al contraddittorio, a detta del CTU, priva il brevetto di altezza inventiva e, in quanto tale, fa venire meno il fumus posto alla base del provvedimento cautelare (cfr. CTU 21 ottobre 2014).
- Successivamente all'emissione del provvedimento cautelare e, in conseguenza del deposito della seconda relazione del CTU, la parte attrice ha, inoltre, fatto emergere una nuova volontà, idonea a determinare la riformulazione delle rivendicazioni del brevetto, eccezionalmente consentita in ambito brevettuale, giusta l'espressa previsione dell'art. 79 CPI.
- Su richiesta di una parte, il Giudice ha il potere di modificare o revocare il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti nelle circostanze o siano allegati fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
- L'incipit dell'art. 669 decies c.p.c. ("salvo che sia proposto reclamo") non preclude al Giudice istruttore di revocare il provvedimento, su richiesta di parte e in presenza dei presupposti sopra indicati, quando siano decorsi i termini per proporre il reclamo. La salvezza prevista dal legislatore ha la finalità di coordinare il rimedio della revoca con quello del reclamo nel caso di pendenza del procedimento di reclamo o dei relativi termini. Non si riferisce, invece, alle circostanze anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successiva e a quelle sopravvenute.
- Nel caso di specie, alla luce di quanto evidenziato nella premessa, sussistono entrambe le condizioni che legittimano la revoca del provvedimento cautelare: i fatti anteriori, di cui il convenuto sia venuto a conoscenza successivamente al provvedimento cautelare e quelli sopravvenuti, rappresentati, i primi, dalla anteriorità esaminata dal CTU nel giudizio di merito (doc 17) e, i secondi, dalla emersione della nuova volontà del titolare del brevetto di rinunciare parzialmente alla sua validità, riformulando le rivendicazioni, come eccezionalmente consentito dall'art. 79, comma terzo, CPI.
- Alla luce di ciò, non assume rilievo nel caso in esame stabilire se la norma in oggetto, che attribuisce al giudice il potere di revocare/modificare il provvedimento cautelare, si applichi ai soli fatti extraprocessuali o anche a quelli processuali, considerato che, come visto, le nuove circostanze si riferiscono a nuovi fatti storici sopravvenuti (conoscenza di una nuova anteriorità e, soprattutto, emersione di una nuova volontà riferibile alla controparte). In tale prospettiva, la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 79, comma terzo, CPI, pur essendo stata formulata nel processo, è derivata da un fatto extraprocessuale, consistente, come detto, nella emersione, non conosciuta dalla controparte, di una nuova volontà manifestata dall'attrice.

- Peraltro, si osserva che il principio costituzionale del giusto processo e valutazioni di coerenza sistematica con il procedimento del reclamo rendono condivisibile l'interpretazione propugnata da autorevole dottrina, che riconduce all'ambito di operatività della norma anche i fatti processuali sopravvenuti, in sintonia con l'estensione dell'ambito del reclamo ai motivi sopravvenuti che giustificano la revoca del provvedimento, giusta il disposto dell'art. 669 terdecies c.p.c.

- Infine non è superfluo rilevare che la valutazione comparata degli interessi contrapposti fa ritenere iniquo il mantenimento dei gravosi vincoli derivanti dall'accoglimento del provvedimento cautelare a fronte della esaminata sopravvenuta carenza del presupposto del *fumus boni iuris*.

PQM

Visto l'art. 669 decies c.p.c.,

revoca il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano con ord. 16 gennaio 2013.

Visto l'art. 79.3 CPI,

Invita l'attrice a formalizzare l'istanza ex art. 79.3 CPI, assegnando a tale fine termine fino al 10 gennaio 2015.

Fissa l'udienza del 4 febbraio 2015 h 9,40 per il conferimento del supplemento d'incarico al CTU dott. Faggiani .

Si comunichi alle parti e al CTU.

Milano, 1 dicembre 2014

Il Giudice

dott. Silvia Giani