

**CONTRIBUTO
UNIFICATO
PAID IN FULL
VERSATO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione seconda specializzata in materia di impresa

Composta da

dott.ssa Benedetta Thellung de Courtelary	Presidente
dott. Camillo Romandini	consigliere
dott.ssa Raffaella Tronci	consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n.6860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 posta in decisione all'udienza collegiale del 21 ottobre 2019 vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, da [REDACTED] e [REDACTED] Giuria

APPELLANTE

E

CF [REDACTED]
RI [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro
[REDACTED] approvato e iscritto al ruolo generale per prodotto in via

APPELLATA

Nonché

[REDACTED]
[REDACTED], in [REDACTED]
[REDACTED] tutte rappresentate e difese dagli avvocati [REDACTED] Meis ed
[REDACTED] per distinte procure in calce alla comparsa di costituzione in questo
giudizio

APPELLATE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16496/17 pubblicata il 1° 9.2017 - del
Tribunale di Roma Sezione Specializzata in materia di Impresa - in tema di brevetto

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "NEL MERITO

• in via principale, accerti e dichiari la contraffazione del brevetto n. [REDACTED] da
parte di [REDACTED] per le ragioni evidenziate in narrativa,
e per l'effetto, ciascuna domanda indipendentemente dalle altre:

inibisca definitivamente ogni ulteriore violazione del brevetto e/o l'ulteriore
produzione, assemblamento, acquisto, vendita, utilizzo e/o qualsivoglia ulteriore attività
che costituisca attività contrattoria del brevetto n. [REDACTED], per le ragioni
evidenziate in narrativa;

• in via conseguente alla concessione del rimedio sub B.1, determini una penale per
ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento dell'ordine di inibitoria
definitiva, per le ragioni evidenziate in narrativa. Salva ogni più precisa determinazione
in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica
provvisoriamente tale penale nella misura di € 75.000,00 per ogni giorno (o frazione) di
ritardo nell'ottemperanza dell'inibitoria;

• condanni la [redacted] a. al risarcimento del danno in favore del [redacted], per le ragioni evidenziate in narrativa, nella misura pari a:

• a titolo di danno emergente, l'ammontare che sarà analiticamente descritto e provato nel prosieguo del giudizio, in sede di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.;

• a titolo di lucro cessante, l'ammontare che sarà determinato all'esito della CTU e che, in via del tutto provvisoria e salva più precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente nella misura di complessivi € 15.000.000,00, oltre interessi cc.dd. commerciali a far data da ciascuna scadenza trimestrale delle royalties dovute e sino al soddisfo;

• a titolo di benefici realizzati dall'autore della violazione, la somma che sarà quantificata durante la stessa CTU; a titolo di danni diversi da quelli economici, nella misura che risulterà nel prosieguo della causa e che in via del tutto provvisoria e salva più precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente nella misura di € 1.000.000,00; ovvero, in via subordinata, nella misura determinata, anche complessivamente, in via equitativa;

• disponga il ritiro definitivo dal commercio di tutti e ciascuno degli apparati e/o elementi di apparati che costituiscono la violazione del brevetto n. [redacted] nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità (art. 124, co. 1, CPI), per le ragioni evidenziate in narrativa;

• disponga la pubblicazione della sentenza, per le ragioni evidenziate in narrativa, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "Repubblica", "Italia Oggi" nonché sul sito Internet istituzionale del [redacted] I. [redacted] ovvero secondo le diverse modalità determinate dall'Ecc.mo Giudice;

• in via subordinata, accerti e dichiari il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di [redacted], per le ragioni evidenziate in narrativa, e per l'effetto, ciascuna domanda indipendentemente dalle altre:

• inibisca definitivamente ogni ulteriore atto di concorrenza sleale;

• in via conseguente alla concessione del rimedio sub B.2.1, determini una penale per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento dell'ordine di Inibitoria definitiva. Salva ogni più precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente tale penale nella misura di € 75.000,00 per ogni giorno (o frazione) di ritardo nell'ottemperanza dell'inibitoria;

• conceda gli "opportuni provvedimenti" perché siano rimossi gli effetti dell'attività di concorrenza sleale, tra i quali il ritiro definitivo dal commercio di tutti e ciascuno degli apparati e/o elementi di apparati rispetto ai quali si è tenuta la condotta di concorrenza sleale;

• condanni la [redacted] al risarcimento del danno in favore del Signor [redacted] nella misura pari a:

• a titolo di danno emergente, l'ammontare che sarà analiticamente descritto e provato nel prosieguo del giudizio; in sede di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.;

• a titolo di lucro cessante, l'ammontare che sarà determinato all'esito della CTU e che, in via del tutto provvisoria e salva più precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente nella misura di complessivi € 15.000.000,00, oltre interessi cc.dd. commerciali a far data da ciascuna scadenza trimestrale delle royalties dovute e sino al soddisfo;

• a titolo di benefici realizzati dall'autore della violazione, la somma che sarà quantificata durante la stessa CTU;

- a titolo di danni diversi da quelli economici, nella misura che risulterà nel prosieguo della quantificata durante la stessa CTU;
- a titolo di danni diversi da quelli economici, nella misura che risulterà nel prosieguo della causa e che in via del tutto provvisoria e salva più precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente nella misura di € 1.000.000,00; ovvero, in via subordinata, nella misura determinata, anche complessivamente, in via equitativa;
- disponga la pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "Repubblica", "Italia Oggi" nonché sul sito Internet istituzionale del ~~Gruppo Editoriale L'Espresso~~ ~~o secondo le diverse modalità determinate dall'Ecc.mo Giudice;~~ ovvero secondo le diverse modalità determinate dall'Ecc.mo Giudice;
- in via di ulteriore subordine, accerti e dichiari l'ingiustificato arricchimento da parte di ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~, per le ragioni evidenziate in narrativa, e per l'effetto, disponga il rimborso a favore del Sig. ~~XXXX~~ della somma
- equivalente alle royalties che sarebbero state corrisposte al Sig. ~~XXXX~~ in caso di concessione del brevetto, nei termini già definiti supra, e che in via del tutto provvisoria e salva più precisa determinazione in sede istruttoria, ovvero ad opera del Giudice ed anche in via equitativa, si indica provvisoriamente nella misura di complessivi € 15.000.000,00, o,
- in via subordinata, quella che risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU ovvero,
- in via di estremo subordine, quella che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di

giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA

• ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione tecnica nel possesso o comunque nella disponibilità della [redacted] a. relativa alla progettazione, sviluppo, produzione, importazione, montaggio, utilizzo, messa a disposizione del sistema di gestione del transito ferroviario e delle sue componenti nonché la documentazione relativa alla eventuale brevettazione del sistema e/o dei suoi componenti; e/o

• ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni alla controparte in relazione alla documentazione tecnica nel possesso o comunque nella disponibilità della [redacted] [redacted] relativa alla progettazione, sviluppo, produzione, importazione, montaggio, utilizzo, messa a disposizione del sistema di gestione del transito ferroviario e delle sue componenti nonché la documentazione relativa alla eventuale brevettazione del sistema e/o dei suoi componenti e/o ordine alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale ex art. 121, co. 2, CPI;

• CTU volta ad accertare (i) che il sistema correntemente utilizzato dalla [redacted] [redacted] o comunque per la gestione del traffico ferroviario costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale numero [redacted] concesso al [redacted] in data 3.11.1997, in quanto rappresenta l'attuazione, nei suoi elementi essenziali e caratteristici, dell'idea inventiva brevettata; (ii) l'ammontare delle royalties che sarebbero state dovute al [redacted] applicando uno standard di mercato, laddove per l'utilizzo della sua invenzione avesse concesso [redacted].

██████████ od a terzi licenza di sfruttamento della propria invenzione; con espressa autorizzazione al consulente ex art. 121, co. 5, CPI di ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti.”

Per ██████████ : “Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi sopra esposti, rigettare l’appello proposto dal Sig. ██████████ in quanto infondato e per l’effetto confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 16496 del 1/9/2017. In via istruttoria, si chiede il rigetto di tutte le richieste formulate da parte appellante in quanto inconsistenti ed ininfluenti ai fini della decisione della causa.

Con vittoria di spese e competenze di causa.”

Per le altre società appellate : “rigetto dell’appello proposto ex adverso con piena conferma della Sentenza di primo grado n.16496/2017 e con condanna dell’appellante all’integrale refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio” .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 16496/17 il Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia di Impresa, ha rigettato le domande, proposte da ██████████ nei confronti di ██████████, in via principale, all’accertamento della avvenuta contraffazione del brevetto n. ██████████ (avente ad oggetto dispositivo per la sicurezza del traffico ferroviario e veicolare, in particolare per il controllo automatico di semafori e/o segnalazioni, scambi di binari, scambi di carreggiata, passaggi a livello, interruzioni di rete viaria stradale) da parte della convenuta, tramite l’utilizzo dei sistemi CCS e SCMT, con conseguente inibitoria di ogni ulteriore violazione del brevetto, determinazione di una penale per ogni violazione o ritardo nell’adempimento dell’ordine di inibitoria, condanna al

a) errata determinazione della portata del Brevetto [redacted], in quanto la sentenza pur riconoscendo che l'invenzione costituiva un "sistema" ("il funzionamento del sistema era deducibile dalla descrizione": così a pag. 7 la sentenza impugnata), tuttavia ha erroneamente escluso che tale elemento potesse vedersi riconosciuto rilievo nella interpretazione del perimetro della protezione brevettuale, posto che era desumibile più dalla descrizione che non dalla rivendicazione.

b) erronea asserita mancanza di altezza inventiva del Brevetto [redacted], in quanto "il brevetto doveva considerarsi nullo per difetto del profilo inventivo in relazione alla domanda di brevetto Italiano, n. [redacted]" e ciò nonostante che quest'ultimo fosse relativo ad un sistema di ricetrasmittitore solo radio con comunicazione punto-punto e dunque un meccanismo discontinuo, mentre il Brevetto [redacted] rappresenta in un'unica "mappa" tutti i messaggi scambiati da tutti i segnalatori della rete ferroviaria con tutti i treni attivi e viceversa, contemporaneamente e senza soluzione di continuità.

c) erronea asserita mancanza della contraffazione, nonostante l'accertamento che il sistema SCMT comprende parte degli elementi della rivendicazione n. 1 del Brevetto [redacted] e parte delle funzionalità del Brevetto [redacted].

Segue la illustrazione di ulteriori tre motivi in diritto del seguente tenore :

a) violazione dell'art. 52 CPI, poiché se da un lato la stessa sentenza precisa che a mente dell'art.52 CPI nel determinare l'ambito di protezione vanno tenuti in considerazione anche gli elementi equivalenti a quelli contenuti nelle rivendicazioni medesime" (pag. 6 della sentenza impugnata), dall'altro lato, in termini assolutamente incompatibili con l'art. 52 CPI, si ritiene invece che la ricostruzione del contenuto del Brevetto [redacted] vada effettuata "sulla base delle sole rivendicazioni e con l'ausilio della descrizione dell'invenzione ai soli fini interpretativi e non integrativi della portata

medesima” ;

b) violazione dell'art.115 c.p.c. poiché il primo giudice non ha apprezzato gli elementi di prova derivanti, dalla condotta processuale avversaria, posto che le controparti ed i relativi CTP si sono sovente riferiti all'invenzione del Signor [REDACTED] come ad un "sistema", così palesando come il *proprium* del Brevetto [REDACTED] consista nel suo contenuto funzionale e non nella semplice sommatoria degli elementi fisici di cui si compone.

c) violazione dell'art.132 c.p.c. stante il difetto di motivazione della sentenza posto che essa manca di qualsiasi presa di posizione sui punti oggetto di analitiche contestazioni e ampie argomentazioni critiche svolte dall'attore anche in sede di CTU (errata definizione del contenuto della privativa conseguente alla concessione del Brevetto [REDACTED]; asserita mancanza di altezza inventiva del Brevetto [REDACTED]; asserita mancanza della contraffazione; errata interpretazione e violazione dell'art. 52 CPI).

Le censure sono nel complesso infondate.

3. L'individuazione dell'ambito di protezione del Brevetto [REDACTED].

Parte appellante assume che il brevetto di cui trattasi ha ad oggetto un *sistema*, composto di elementi materiali (pezzi di trasmissione, semafori etc.) ma consistente nel *coordinamento di più sottosistemi interconnessi*. Il funzionamento del sistema inventato sarebbe incentrato sul controllo del treno in transito e sull'invio dell'informazione rilevata dai sensori di transito e codificata dal *decoder encoder* a tutti i componenti tra loro interfacciati per il controllo del transito del treno (semaforo, passaggio a livello, scambio, treno, rete di monitoraggio/comando traffico ferroviario), al fine di attivare tutte le reazioni necessarie in caso di problemi nel traffico ferroviario (riduzione andatura treni interessati, chiusura passaggi a livello etc.).

Lamenta dunque l'appellante che erroneamente il primo giudice aderendo alle prospettazioni delle convenute, odierne appellate, ha ritenuto che il brevetto avrebbe ad oggetto i soli elementi materiali e non il sistema che li connette ("mezzi di trasmissione" e "mezzi per il controllo dei semafori ... degli scambi ... e ... dei passaggi a livello"), e ciò contraddittoriamente poichè da un lato la stessa sentenza impugnata riconosce che il Brevetto [REDACTED] rappresenta un "sistema" ("il funzionamento del sistema era deducibile dalla descrizione": pag. 7 della sentenza impugnata), dall'altro, erroneamente, esclude che a tale elemento potesse vedersi riconosciuto rilievo nella interpretazione del perimetro della protezione brevettuale, posto che esso era desumibile più dalla descrizione che non dalla rivendicazione. Così facendo la sentenza avrebbe violato l'art.52 CPI non dando adeguato rilievo alle descrizioni. Ed infatti al secondo comma, la norma statuisce che *"i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni"*; al successivo terzo comma, che: *"La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi"*; al comma 3 bis che *"per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni"*. Di qui, secondo l'appellante, l'erroneità del ruolo attribuito alle rivendicazioni secondo il Tribunale, posto che non avrebbe senso la previsione normativa che garantisce la protezione brevettuale sulla base di altri elementi equivalenti ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

Lamenta ancora sul punto l'appellante che il Tribunale avrebbe ommesso di considerare, al fine di individuare nella invenzione brevettata dall'[REDACTED] un sistema, la condotta di non contestazione delle controparti, che ripetutamente nei propri scritti

avrebbero indicato lo stesso come sistema, e ciò in violazione dell'art.115 c.p.c. .

Nel complesso le censure sono infondate.

Preliminarmente va esclusa la violazione dell'art.115 c.p.c. poiché il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti, qui il contenuto del brevetto per cui è causa; la non contestazione non può riguardare una conclusione ricostruttiva concernente la valutazione del brevetto (cfr. anche Cass. 21/12/2017, n. 30744; Cass. 6172/2020). La individuazione della invenzione oggetto di brevetto ha carattere fortemente valutativo, e, pertanto, va necessariamente ricondotta al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verifica spetta al giudice (Cass. 21460/2019).

Peraltro la circostanza che per indicare l'invenzione dell'oggetto di brevetto si sia fatto riferimento nel corpo della sentenza o in alcuni atti di parte alla locuzione *sistema*, intendendosi l'insieme dei dispositivi e mezzi, non può avere alcuna implicazione ai fini dell'effettivo accertamento dell'oggetto della tutela brevettuale.

Dalla relazione di CTU dell'ing. (relazione depositata il 25.7.2012 cui è seguito un supplemento datato 9.7.2013) risulta che il brevetto in questione prevede sei rivendicazioni di cui la prima indipendente e le altre dipendenti dalla prima,

ossia rivendicazioni che contengono in sé tutte le caratteristiche della rivendicazione da cui dipende con aggiunta di altre caratteristiche.

Orbene la CTU (e, indi, il Tribunale che ne ha condiviso le conclusioni) ha correttamente operato la ricognizione della portata della tutela brevettuale partendo dall'esame della rivendicazione n.1 del Brevetto. La rivendicazione n.1 è del seguente

tenore. " *Dispositivo per la sicurezza del traffico ferroviario e veicolare, in particolare per il controllo automatico di semafori e/o segnalazioni, scambi di binari, scambi di carreggiata, passaggi a livello, interruzione di rete viaria stradale caratterizzato da:*

-mezzi di ricetrasmisione a terra e sui treni, sensori di transito e mezzi di rilevazione ed allarme installati all'interno delle locomotrici, così da evidenziare qualsiasi difetto o situazione imprevista delle linee;

- mezzi per il controllo dei semafori posti nella rete ferroviaria [...]

-mezzi per il controllo degli scambi di binari [...]

-mezzi per il controllo dei passaggi a livello [...] (vedi CTU pag. 5 e 6)

Il CTU ha dunque rilevato che la rivendicazione indipendente n.1 *prevede per la soluzione del problema tecnico un sistema che comprende precise caratteristiche tecniche (mezzi di ricetrasmisione, sia a terra che sul treno, sensori di transito e relativi mezzi di rilevazione sul treno, mezzi per il controllo dei semafori degli scambi e dei passaggi a livello), tuttavia essa non è in sé esplicativa del suo funzionamento, non contenendo alcuna indicazione utile per comprendere la relazione strutturale e funzionale delle diverse parti indicate che sia diversa dalla generica finalità " per la sicurezza del traffico" . (così la CTU a pag.12)*

Il CTU ha inoltre affermato ricorrendo alla *descrizione* del brevetto, che l'invenzione riguarda il controllo degli apparati di terra della rete ferroviaria (semafori, scambi di binari e passaggi a livello), precisando che *il sistema è costituito sostanzialmente da tre sottosistemi, coesistenti e tra loro simili nella logica di funzionamento, qui di seguito, schematizzata. E' previsto un sensore di transito ad una certa distanza dall'apparato di terra da controllare (semaforo, scambio o passaggio a livello). Quando il treno passa in prossimità del sensore di transito, avviene uno*

scambio di informazioni tra treno, sensore ed apparato di terra. Se i dati indicano che l'apparato di terra non si trova nella condizione di sicurezza in cui dovrebbe essere (ad es. passaggio a livello alzato oppure scambio mal posizionato, ecc) il sensore di transito invia all'apparato di terra un segnale di comando che lo forza a portarsi nella situazione di sicurezza prevista." Secondo il CTU dunque "il concetto inventivo che è alla base della soluzione proposta è quello di un'azione diretta sugli apparati di terra (semafori, scambi e passaggi a livello) che il treno man mano approssima durante il suo percorso, ogni volta che le condizioni lo richiedano per una maggiore sicurezza. E' dunque previsto un intervento di comando sull'apparato di terra innescato direttamente dal passaggio del treno in prossimità dell'apparato stesso" (pag. 8 CTU).

Il CTU ha quindi precisato che la portata del brevetto ~~è~~ è definita sostanzialmente dalla rivendicazione n.1 che è improntata ad una definizione *esclusivamente strutturale del dispositivo* che vuole definire, mentre l'unica modalità di funzionamento del brevetto descritta è quella testè riassunta, ricavata da una lettura della rivendicazione alla luce appunto della *descrizione* (così l'elaborato del CTU del 25.7.2012).

Al CTU è stato pure chiesto, in sede di supplemento, di integrare la risposta al quesito sulla portata della invenzione, mediante la ricostruzione di questa sulla base della sola rivendicazione, con l'ausilio della descrizione per la mera interpretazione ma non per la sua integrazione. ...

E quindi il CTU ha chiarito che *la portata della tutela brevettuale è definita dai termini ampi e generici della rivendicazione n.1 (priva come detto di una individuazione della relazione strutturale e funzionale delle diverse parti) e non invece dai passaggi della descrizione che fanno riferimento a specifiche soluzioni e tecniche*

implementative della rivendicazione n.1 e che ne descrivono il funzionamento in termini operativi.

Orbene, chiariti i termini in cui si è espresso il CTU nell'ambito del quesito postogli, non pare alla Corte che la sentenza abbia posto l'accento, come invece sostiene insistentemente l'appellante, sulla nozione di "sistema" al fine di negarne il rilievo nella interpretazione del perimetro della protezione brevettuale, in quanto esso sarebbe stato desumibile più dalla descrizione che non dalla rivendicazione.

Giòva innanzitutto precisare che nella specie si può anche adottare il termine sistema per indicare la circostanza, che si fa riferimento a più dispositivi, ma non si è pur sempre in presenza di un brevetto di prodotto. Ed in ordine alla distinzione tra rivendicazione di prodotto e di procedimento va chiarito che, come rilevato dal CTU (vedi pag. 2 risposta alle osservazioni delle parti al supplemento di CTU) alle rivendicazioni di prodotto appartengono tutte le rivendicazioni che si riferiscono a dispositivi, apparati, sistemi, etc. mentre le rivendicazioni di procedimento riguardano tutte le rivendicazioni che si riferiscono a metodi, processi, procedimenti, usi. Nel caso in questione ove la rivendicazione brevettuale si riferisce a dispositivi, anche se la si volesse interpretate come rivendicazioni di sistema, è da considerarsi rivendicazione di prodotto.

In secondo luogo si osserva che nell'economia dell'accertamento peritale e, indi, delle statuizioni rese in sentenza, la questione della individuazione del perimetro brevettuale sulla base della sola rivendicazione o anche della descrizione, ha avuto in realtà scarso rilievo poiché la valutazione della nullità del brevetto per difetto di altezza inventiva, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo, è stata in ogni caso condotta avendo riguardo alla invenzione come risultante dalla rivendicazione letta alla

luce della descrizione ; di talchè essa non risulta condizionata dalla circostanza che si faccia o meno riferimento al testo della descrizione al fine di interpretare la rivendicazione.

Perde dunque anche rilevanza , nella specie, la questione della interpretazione dell'art.52 CPI posta dal motivo con il quale si ne è denunziata la violazione.

Ad ogni modo si deve ribadire che detta norma , nella attuale formulazione richiamata dall'appellante , è interpretata dalla giurisprudenza più recente nel senso di attribuire alla descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale solo la funzione di *chiarire ed interpretare* la rivendicazione , escludendosi che questi possano *determinarne il contenuto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione* (Cass. 22079/2019; Cass.6373/2019) .

La Suprema Corte ha anche di recente affermato(vedi Cass. n. 6373 del 5.3.2019) con riferimento alla normativa previgente che *«L'individuazione dell'oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l'esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma dell'art. 59 n. 3 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127[legge invenzioni] , il brevetto è nullo quando l'invenzione non è individuabile dall'insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione.»* (Cass. n. 1072 dell'8/2/1999), principio recentemente confermato anche in relazione alla codificazione in materia di proprietà industriale con l'affermazione che *«l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, è emuleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non*

siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.» (Cass.n.15705 del 28/7/2016). In definitiva dunque, pare a questa Corte, che il principio della centralità delle rivendicazioni con una funzione ausiliaria di tipo solo interpretativo delle altre componenti descrittive, rispetto al quale in ogni caso l'indagine condotta dal CTU e dal Tribunale nella sentenza oggi appellata risulta coerente, sia nella sostanza affermato dalla giurisprudenza maggioritaria meno risalente e anche con riferimento alla normativa previgente rispetto al CPI .

Infine non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui l'indagine dell'ingegner [REDACTED] si sarebbe limitata alla sola rivendicazione n.1 del Brevetto [REDACTED]. Il CTU ha esaminato tutte le rivendicazioni del brevetto [REDACTED] (si veda la dettagliata analisi alle pagg. 13 e seg. dedicate alle rivendicazioni dipendenti) ed ha ovviamente concentrato la propria analisi e valutazione della portata della tutela brevettuale con riferimento alla rivendicazione n.1 poiché questa è l'unica rivendicazione indipendente, mentre "le ulteriori rivendicazioni presenti sono tutte rivendicazioni dipendenti" (cfr.pagg.3 e ss. della CTU). La portata massima della protezione offerta da un brevetto è, infatti, contenuta nella rivendicazione principale, o indipendente, mentre la rivendicazione dipendente che richiama una principale alla quale aggiunge ulteriori caratterizzazioni è valida se è valida la principale, ed è violata purché sia violata la principale.

Il motivo va dunque rigettato.

4. Mancanza di altezza inventiva del Brevetto [REDACTED].

La sentenza ha riconosciuto la "novità rispetto alle dedotte anteriorità in relazione alla combinazione delle caratteristiche tecniche come rivendicate", tuttavia ha rigettato la domanda attorea ritenendo che il Brevetto [REDACTED] doveva considerarsi nullo per difetto

di "profilo inventivo" in relazione alla domanda di brevetto italiano n. [REDACTED]
(unico antecedente oggetto di produzione documentale in istruttoria).

L'appellante contesta tale conclusione in quanto il brevetto anteriore prevedeva un sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario con una postazione centrale di controllo e di comando dotata di mezzi di radiocomunicazione bidirezionali per ricevere ed inviare dati con i treni in transito, come tale esso non può rappresentare un antecedente rilevante per contestare l'altezza inventiva del Brevetto [REDACTED]. Ciò in quanto: - il brevetto n. T [REDACTED] ha ad oggetto un sistema di ricetrasmettitore solo radio con comunicazione punto-punto (periodico) che consente al personale di treno di ricevere un messaggio da un punto di segnalazione presente su una data linea ferroviaria (dall'apparato di trasmissione più vicino al treno in quel momento) relativamente alla situazione della rete in quel punto, salvo interruzioni periodiche;

-il Brevetto [REDACTED], invece, rappresenta in un'unica "mappa" tutti i messaggi scambiati da tutti i segnalatori della rete ferroviaria con tutti i treni attivi e viceversa; assicura dunque la sicurezza dell'intero traffico ferroviario, sulla rete e le sue interconnessioni, senza escludere tronconi di binari o binari adiacenti; rappresenta, pertanto, un sistema integrato di ricetrasmettitori e comunicazione dell'intera rete di traffico ferroviario, che consente, ad esempio e a differenza dell'altro brevetto, il controllo continuo e contemporaneo del convoglio proveniente in senso contrario o la presenza di eventuali interruzioni di rete viaria, o la presenza di incidente nella linea circolante nel senso inverso;

-il brevetto n. [REDACTED] rappresenta un meccanismo di comunicazione discontinuo, mentre il Brevetto [REDACTED] al contrario, rappresenta un sistema integrato di comunicazione continua, nel quale tutti gli apparati di ricetrasmissione operanti sulla

rete ferroviaria contemporaneamente e senza soluzione di continuità forniscono aggiornamenti sul loro stato in un sistema a rete, completamente accessibile dal personale di ciascun treno (oltre che da terra).

Le censure sono infondate.

La valutazione del Tribunale è, infatti, saldamente fondata sulle risultanze di un elaborato peritale esaustivamente e congruamente motivato, che ha compiuto altresì analitica disamina e confutazione delle osservazioni delle controparti.

Giova ricordare che in materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile (Cass. 2015/ 12510). L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa dell'inventore (Cass. 2012 / 19715). E' invenzione di combinazione quella in cui lo sforzo inventivo consiste nel cogliere in una pluralità di elementi, o mezzi diversi, in tutto o in parte già noti, un principio che consenta di ottenere un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale, mentre è irrilevante che le idee inventive di base siano già conosciute, ove si accerti che la somma di tali idee non è alla portata di qualsiasi tecnico, in quanto non risulta evidente dallo stato della tecnica (Cass. 2010/17907); al fine di ritenere valido il brevetto si deve cioè riscontare *la sufficiente altezza inventiva* del ritrovato (Cass. 2012/17376).

Nell'indagine svolta il CTU si è correttamente adeguato a tali principi giuridici ed ha

rilevato come, sebbene il brevetto [redacted] descriva un sistema che contemporaneamente controlla semafori, scambi e passaggi a livello, mentre nel brevetto anteriore non è esplicitamente descritta la possibilità di controllare semafori, tuttavia l'applicazione del sistema all'uno o all'altro apparato di terra non è di per sé un differenza significativa sotto il profilo inventivo. Infatti la modalità di controllo di semafori, passaggi e/o scambi è per come descritto nel brevetto [redacted] sostanzialmente sempre la stessa ed i dispositivi previsti per i loro controlli sono i medesimi nei tre casi. Di conseguenza la rivendicazione n.1 del Brevetto [redacted], quand'anche la si volesse considerare nuova è nulla per carenza di attività inventiva alla luce della tecnica nota ed in particolare del documento D1 [ossia il brevetto anteriore n. [redacted]] (cfr. CTU a pag.10).

In sintesi, dunque, deve ritenersi che l'implementazione ad altri apparati o mezzi per un tecnico medio del ramo considerato, provvisto di un comune bagaglio tecnico di carattere generale, sarebbe risultata ovvia non richiedendo attività inventiva e l'impiego di nozioni e capacità particolari.

Ora la critica di parte appellante a tali coerenti ed argomentate conclusioni, si fonda su di una ricostruzione della invenzione brevettata che per quanto già detto al paragrafo precedente non trova riscontro in atti. Ed infatti l'appellante fa riferimento ad un controllo della marcia del convoglio, ad una "mappa" di tutti i messaggi scambiati da tutti i segnalatori della rete ferroviaria con tutti i treni attivi e viceversa; ad un sistema integrato di ritrasmettitori e comunicazione dell'intera rete di traffico ferroviario, che consente controllo continuo e contemporaneo del convoglio proveniente in senso contrario o la presenza di eventuali interruzioni di rete viaria, o la presenza di incidente nella linea circolante nel senso inverso, in breve una realtà tecnica che non trova riscontro nella rivendicazione, pur letta alla luce della descrizione (si veda la

parte della CTU richiamata nel paragrafo precedente ove si illustra analiticamente l'unica modalità di funzionamento del brevetto di cui alla descrizione brevettuale), dalla quale non si ricavano gli aspetti dell'asserita integrazione fra i diversi enti comandati e controllati nonché l'asserita integrazione, nel contesto della rete ferroviaria, dei diversi dispositivi di terra e di bordo. Come correttamente rilevato dalle appellate è significativo che in tutta la descrizione del Brevetto [redacted] ed in ciascuna delle rivendicazioni non si trovano mai adoperati i termini *sistema integrato*, *integrazione di dati*, *trasmissione di dati*, *postazioni di controllo*.

Giova ricordare che la funzione della rivendicazione (e quale ausilio interpretativo della prima quello della descrizione) è quella di individuare esattamente ed in maniera oggettiva il contenuto della tutela brevettuale, a tutela del diritto dei terzi alla certezza giuridica, al di là di ciò che il titolare avrebbe inteso proteggere ma in realtà non ha poi introdotto nelle rivendicazioni, pur interpretate con l'ausilio dell'altra documentazione tecnica.

Il motivo va dunque rigettato.

5. La infondatezza delle censure esaminate riguardanti la nullità del brevetto Orsini per difetto di altezza inventiva comporta la infondatezza delle domande tutte proposte dall'Orsini e rende dunque superfluo l'esame degli ulteriori motivi riguardante l'accertata assenza di contraffazione del brevetto medesimo.

6. L'appellante censura, infine, la statuizione sulle spese assumendo che stante la "reciproca soccombenza" tra attore e convenuto di primo grado e la conseguente disposta compensazione sulle spese, non potevano porsi a carico dell'attore le spese dei terzi chiamati.

La tesi è priva di fondamento.

Le spese dei terzi chiamati sono state poste correttamente a carico dell'odierno appellante in forza del principio di causalità (cfr. fra le tante Cass. n. 2492 del 08/02/2016, secondo cui , *in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo*).

La compensazione delle spese tra attore e convenuto per reciproca soccombenza, non fa del resto venir meno la soccombenza dell'attore idonea a fondare la condanna alle spese in favore della parte chiamata .

Quanto alle richieste istruttorie questa Corte con ordinanza riservata depositata il 2.10.2018 ne ha rilevato la inammissibilità per non essere state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e pertanto da intendersi rinunciate (cfr. Cass. 2017 n.19352 e Cass. 2019 n. 5741).

L'appello deve essere rigettato con integrale conferma della pronuncia gravata .

Le spese di lite del presente grado di giudizio di tutte le società appellate seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei valori medi tenuto conto del valore della domanda pari a 15.000.000,00.

.. ..

PQM

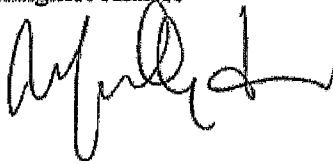
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da ~~.....~~ contro la sentenza n. 16496 del Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di Impresa - e nei confronti di ~~.....~~ Hitachi ~~.....~~

così provvede:

- a) rigetta entrambi i gravami e conferma la sentenza impugnata;
- b) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado di appello alle appellate, spese che liquidà in favore di [REDACTED], in euro 50.384,00 per compensi, oltre oneri accessori e spese generali al 15%, nonché complessivamente in euro 65.488,00 per compensi, oltre oneri accessori e spese generali al 15%, in favore di [REDACTED];
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma quater T.U.115/2002 per la integrazione di somme dovute a titolo di contributo unificato da parte di entrambi gli appellanti.

Roma 23.2020

Il consigliere relatore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

Roma,

29 MAG 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot.ssa Stefania Maggiore