

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Composto dai Magistrati:

Dott. Umberto Scotti	PRESIDENTE
Dott. Silvia Vitrò	GIUDICE
Dott. Silvia Orlando	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30376/10 R.G.

Promossa da:

CARD MANIA MULTIMEDIA S.R.L. oggi in liquidazione, in persona del legale rappresentante, con sede in Nettuno (Roma), elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n.23, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Gandin e Carola Gallo che la rappresentano e difendono unitamente agli Avv.ti Vanessa Franchini e Claudio Mangiafico per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

e da

ITALVIDEO INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Casoria (NA), elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n.23, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Gandin e Carola Gallo che la rappresentano e difendono unitamente agli Avv.ti Giovanni F.Casucci e Niccolò Ferretti per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

e da

ICAL S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n.23, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Gandin e Carola Gallo che la rappresentano e difendono unitamente agli Avv.ti Giovanni F.Casucci e Niccolò Ferretti per procura in atti; dandosi atto che il rapporto processuale tra tale attrice e le convenute è estinto per rinuncia agli atti.

- PARTE ATTRICE -

contro

ROVI GUIDES, INC. e STARSIGHT TELECAST, INC., in persona del legale rappresentante, entrambe con sede in Santa Clara - California (USA) ed elettivamente domiciliate in Torino, corso Galileo Ferraris n.69, presso lo studio dell'Avv. Nicola Bottero che le rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti e Fulvio Mellucci per procure in atti.

- PARTI CONVENUTE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'ATTRICE CARD MANIA MULTIMEDIA S.R.L.:

Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:

in via principale:

- 1)-Accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto EP 1 244 300 per i motivi di cui al parere tecnico allegato all'atto di citazione e conseguentemente accertare e dichiarare la non violazione del brevetto EP 1 244 300 da parte dell'attrice CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l.
- 2)-Condannare ROVI al risarcimento dei danni subiti da CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l. per effetto dell'esecuzione del provvedimento cautelare emesso con ordinanza del 10 marzo 2011
- 3)-Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute

In via subordinata:

4)-Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da ROVI costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale, per attività non conforme alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c., nonché di violazione degli artt. 2598 e 2597 c.c., ed altresì, abuso di posizione dominante e conseguentemente

5)-Ordinare la concessione di una licenza d'uso a condizioni *frand* relativamente a tutti i brevetti che costituiscono lo standard EPG, con l'indicazione dei parametri giuridici vincolanti.

Istanze istruttorie formulate nel foglio allegato al verbale di udienza 12.6.2013.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

PER L'ATTRICE ITALVIDEO INTERNATIONAL S.R.L.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata:

Nel merito:

In via principale

1)-Accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana della privativa EP 1 244 300, per i motivi di cui al parere tecnico e conseguentemente accertare e dichiarare la non violazione dei diritti di esclusiva di controparte.

2)-Condannare ROVI al risarcimento dei danni subiti dall'attrice dall'applicazione del provvedimento cautelare e del reclamo;

3)-Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute.

In via subordinata:

4)-Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da ROVI costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale per attività non conforme alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c., nonché di violazione degli artt. 2595 e 2597 c.c., ed altresì, abuso di posizione dominante e conseguentemente

5)-Ordinare la concessione di una licenza d'uso a condizioni *frand* relativamente a tutti i brevetti che costituiscono lo standard commerciale EPG, con l'indicazione dei parametri giuridici vincolanti.

Istanze istruttorie formulate nel foglio allegato al verbale di udienza 12.6.2013.

In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese.

PER LE CONVENUTE:

Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione e previo accertamento dell'estinzione del rapporto processuale tra l'attrice ICAL s.p.a. e le convenute ROVI GUIDES, INC. e STARSIGHT TELECAST, INC.,

in via pregiudiziale:

-accertare e dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello già pendente tra le medesime parti avanti il Tribunale di Torino (R.G. 5441/2010 – G.I. Dott.ssa Orlando) per quanto riguarda le domande avversarie proposte sub capi 2 e 3 delle conclusioni di cui all'atto di citazione in data 8.11.2010, assumendo i provvedimenti del caso;

-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 164 c.p.c.;

nel merito:

-respingere tutte le domande proposte dalle attrici ITALVIDEO INTERNATIONAL S.r.l. e CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

in via riconvenzionale:

-accertare la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 244 300 di titolarità della convenuta STARSIGHT TELECAST, Inc. da parte delle attrici ITALVIDEO INTERNATIONAL S.r.l. e CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l.;

-condannare le attrici ITALVIDEO INTERNATIONAL S.r.l. e CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l. al risarcimento dei danni subiti dalle convenute ROVI GUIDES Inc. e STARSIGHT TELECAST Inc., danni da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa secondo i criteri di cui all'art. 125 CPI e, in ogni caso, in misura non inferiore a Euro 2.000.000,00 o, comunque, liquidati in via equitativa;

-fissare una penale, che si indica fin d'ora in misura non inferiore a € 5.000,00, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, dovuta dalle attrici per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nell'emananda sentenza;

-ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e su almeno tre riviste di settore a scelta delle convenute, pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, a cura dell'esponente ed a spese delle attrici, in solido tra di loro, con rivalsa delle spese medesime in caso di omesso pagamento da parte delle attrici;

Istanze istruttorie formulate nel foglio allegato al verbale di udienza 12.6.2013.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione ICAL s.p.a., CARDMANIA MULTIMEDIA s.r.l., ITALVIDEO INTERNATIONAL s.r.l. hanno evocato in giudizio ROVI GUIDES INC. e STARSIGHT TELECAST INC. per sentire accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo nazionalizzato in Italia EP 1 244 300 di titolarità di STARSIGHT TELECAST INC. e gestito da ROVI GUIDES INC., oltre che per sentire accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da ROVI GUIDES INC. costituisce concorrenza sleale per attività non conforme alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c., violazione degli artt. 2595 e 2597 c.c. e abuso di posizione dominante e ordinare la concessione di una licenza d'uso a condizioni "frand" con l'indicazione di parametri giuridici vincolanti.

Le convenute, costituendosi, hanno chiesto nel merito di rigettare le domande attoree ed in via riconvenzionale di accertare la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 244 300 da parte delle attrici con le conseguenti pronunce di inibitoria, condanna al risarcimento danni, fissazione di una penale, pubblicazione della sentenza.

Con ordinanza cautelare 10.3.2011 il G.I. ha rigettato il ricorso cautelare proposto in corso di causa da ICAL s.p.a., CARDMANIA MULTIMEDIA s.r.l., ITALVIDEO INTERNATIONAL s.r.l. per ottenere

l'accertamento in via incidentale dell'invalidità della privativa avversaria e l'accertamento della non violazione dei diritti di esclusiva di controparte; ha invece accolto il ricorso cautelare proposto da ROVI GUIDES INC. e STARSIGHT TELECAST INC. e ha pertanto inibito a CARDMANIA MULTIMEDIA s.r.l. ed a ITALVIDEO INTERNATIONAL s.r.l. la produzione, la promozione in vendita e la commercializzazione dei decoder "DigiQuest" modelli MHP2007, MHP3007, MHP3008 e MHP3009, e "Autovox" modelli DGT-08 e DGT-10, in quanto costituenti contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1 244 300, ha disposto il sequestro di tali dispositivi, di qualsiasi materiale pubblicitario ad essi relativo e della documentazione contabile garantendo la tutela delle informazioni riservate, ha fissato la penale per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ha previsto la pubblicazione del dispositivo del provvedimento su una rivista di settore. E' stata disposta C.T.U. sulla validità del brevetto e sulla sussistenza della contraffazione, espletata dall'ing. Roberto Dini.

In data 10.9.2011 il brevetto oggetto di causa è scaduto.

All'udienza del 7.11.2012 l'attrice ICAL s.p.a. e le convenute hanno dato atto della reciproca rinuncia ed accettazione agli atti del giudizio a spese integralmente compensate.

Con ordinanza 14.2.2013 il G.I., su istanza ex art. 669 *decies* c.p.c. proposta da CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l., ha revocato l'ordinanza cautelare del 10.3.2011 disponendo la revoca dell'ordine di sequestro relativo ai dispositivi sopra indicati, a qualsiasi materiale pubblicitario relativo, alla documentazione contabile.

All'udienza del 15.11.2013 le parti hanno discusso oralmente la causa sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

II. Viene confermata la dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra ICAL s.p.a. e le convenute a seguito di reciproche rinunce agli atti e rispettive accettazioni scambiate tra le parti interessate (come già dato atto all'udienza del 7.11.2012).

III. La domanda di accertamento e dichiarazione della nullità della porzione italiana del brevetto europeo nazionalizzato in Italia EP 1 244 300 di titolarità di STARSIGHT TELECAST INC. e gestito da ROVI GUIDES INC., proposta dalle attrici, è fondata e viene accolta.

La porzione italiana del brevetto europeo è nulla per mancanza di altezza inventiva.

Le attrici hanno dedotto la nullità sotto i seguenti profili: il brevetto ha ad oggetto un trovato non brevettabile ai sensi dell'art. 45 comma 2 CPI e 52 comma 2 CBE; il brevetto non possiede il requisito della novità; il brevetto non possiede il requisito dell'altezza inventiva.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalle convenute è infondata, risultando sufficientemente chiaro dal tenore dell'atto di citazione, integrato dal parere tecnico allegato come doc. 7 ed espressamente richiamato, per quali motivi è dedotta la nullità del brevetto.

La deduzione della nullità per aggiunta di materia ai sensi dell'art. 76 comma 1 lett. c) CPI è invece inammissibile in quanto non svolta tempestivamente dalle attrici nell'atto di citazione o nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c..

Il brevetto ha per titolo "Metodo ed apparecchio per accedere ad informazioni relative a programmi televisivi" e comprende le rivendicazioni indipendenti 1 -di metodo- e 6 -di apparato- e le altre rivendicazioni dipendenti dalla 1 e dalla 6.

Come spiegato dal C.T.U., in sostanza la rivendicazione 1 riguarda un metodo in cui è possibile visualizzare su uno schermo delle informazioni di programma e di canale, sia contemporaneamente al cambio di canale sia tramite un ulteriore input dell'utente; le rivendicazioni 2, 3, 4, 5 aggiungono che l'informazione di programma comprende il nome del servizio televisivo, il nome del numero di canale, data e orario, e che è possibile disattivare o rimemorizzare la visualizzazione della sovrapposizione in risposta ad un input dell'utente; le rivendicazioni da 6 a 10 si riferiscono all'apparecchiatura ed hanno contenuto corrispondente alle precedenti.

Precisamente le caratteristiche della rivendicazione 1 sono le seguenti:

metodo per accedere ad informazioni relative a programmi televisivi comprendente le fasi di:

A-memorizzare, in una memoria elettronica di un dispositivo di controllo della programmazione collegato in modo azionabile allo schermo di un monitor, una pluralità di listature di programmi televisivi, ciascuna listatura comprendendo titolo, orario e canale di trasmissione;

B-visualizzare sullo schermo del monitor una sovrapposizione che fornisce, dalle listature memorizzate, un titolo di, e informazioni sul canale, su un programma selezionato contemporaneamente al programma selezionato al momento della selezione di un cambiamento di canale;

C-visualizzare, in risposta ad un ingresso dell'utente, una ulteriore sovrapposizione contenente ulteriori informazioni sul programma selezionato dalle listature memorizzate.

La caratteristica B riguarda una sovrapposizione che avviene in corrispondenza di una selezione di un cambio di canale; la caratteristica C riguarda una ulteriore sovrapposizione contenente ulteriori informazioni visualizzata in risposta ad un ingresso d'utente; è chiaro dal tenore letterale della rivendicazione, dalla descrizione e dal diagramma di flusso di fig. 11 che si distingue una sovrapposizione fornente informazioni presentata al momento del cambiamento di canale, da una ulteriore sovrapposizione comprendente ulteriori informazioni stavolta in risposta ad un input dell'utente e non più contemporanea alla selezione di cambio canale (il C.T.U. motiva alle pagg. 28 e 80 della relazione perché la contraria interpretazione del CTP attoreo non può essere accolta).

L'ing. Dini ha accertato che il brevetto non è nullo ai sensi degli artt. 45 comma 2 CPI e 52 comma 2 CBE, secondo i quali non sono brevettabili i programmi per elaboratori e le presentazioni di informazioni; il brevetto in esame non rientra in tali fattispecie in quanto prevede mezzi tecnici -ad esempio, memoria elettronica e dispositivo di controllo della programmazione- che cambiano concretamente lo stato di funzionamento di un dispositivo fisico, ovvero l'apparecchiatura per accedere ad informazioni relative a programmi televisivi.

Ha altresì accertato che sussiste il requisito della novità della rivendicazione 1 (e pertanto della corrispondente rivendicazione di apparato 6), che è nuova alla luce delle anteriorità considerate in quanto nessuna di queste descrive tutte le caratteristiche in essa recitate.

In particolare il brevetto anteriore EP 0 337 336, che rappresenta l'arte nota più vicina al brevetto in esame, riguarda un metodo per accedere ad informazioni relative a programmi televisivi; esso prevede di memorizzare una pluralità di listature in una memoria elettronica di un controllore della programmazione collegato in modo azionabile ad uno schermo di un monitor (caratteristica A del brevetto EP '330); le listature comprendono titolo, orario e canale di trasmissione; EP '336 prevede di memorizzare su uno schermo una sovrapposizione (come da figura 9 del brevetto, riportata a pag. 30 della relazione peritale) tratta dalle listature memorizzate, che comprende un titolo di, e informazioni sul canale, su un programma selezionato contemporaneamente al programma selezionato al momento della selezione di un cambiamento di canale (caratteristica B del brevetto EP '300); la presenza delle caratteristiche A e B nel brevetto EP '336 è indiscutibile e in sostanza non vi è divergenza di opinioni tra le parti sul punto; il brevetto anteriore rende noto inoltre visualizzare in risposta ad un ingresso dell'utente, con pressione del tasto "reveal" del telecomando, una ulteriore sovrapposizione, come da figura 4b riprodotta a pag. 32 della relazione peritale, contenente ulteriori informazioni sul programma selezionato dalle listature memorizzate; la differenza rispetto alla rivendicazione 1 del brevetto EP '300 è costituita dal fatto che questa ulteriore sovrapposizione non avviene in corrispondenza della situazione di figura 9 ma all'interno della pagina dei programmi televisivi del servizio teletext; pertanto sono presenti in EP '336 tutti gli elementi caratteristici A, B, e C della rivendicazione 1 del brevetto in esame, ma le prime due in un primo contesto, l'ultima in un secondo contesto, e tale documento di anteriorità per tale motivo non anticipa relativamente alla novità il brevetto oggetto di causa.

Anche gli ulteriori documenti di arte nota certa prodotti da parte attrice non anticipano relativamente alla novità il brevetto EP '300 (pagg. 32 e 33 della relazione peritale, alle quali si rinvia).

Il C.T.U. ha invece accertato che la rivendicazione 1 (e conseguentemente la riv. 6) del brevetto in esame non è inventiva alla luce delle anteriorità considerate.

L'ing. Dini ha correttamente individuato l'esperto del ramo, che è un ingegnere o tecnico che si occupa di ricevitori televisivi e videoregistratori aventi la possibilità di gestire e visualizzare dati di un guida elettronica dei programmi televisivi, e che conosce tutto lo stato dell'arte reso noto prima della data di priorità del brevetto (pag.34 rel.peritale); ed ha altresì individuato correttamente il problema tecnico oggettivo, consistente nel mostrare su di uno schermo, che ha limitate dimensioni, una serie di informazioni che nella loro interezza occuperebbero troppo spazio (pag.38 rel.peritale). Ogni contestazione mossa dalle convenute sul punto è pertanto destituita di fondamento.

Come già evidenziato, l'arte nota più vicina al brevetto EP '300 è il brevetto EP '336, il quale presenta, oltre alle caratteristiche A e B sopra indicate, una ulteriore sovrimpressione contenente ulteriori informazioni che compare in risposta ad un ingresso dell'utente costituito sempre dalla selezione di cambio canale; la differenza rispetto al brevetto EP '300 è costituita dal fatto che questa ulteriore sovrimpressione avviene all'interno della pagina dei programmi televisivi del servizio teletext; in altre parole sono presenti in EP'336 tutti gli elementi caratteristici A, B, C ma i primi due in un primo contesto, l'ultimo in un secondo contesto; partendo dal documento EP '336 e dallo stato dell'arte a sua conoscenza, l'esperto del ramo avrebbe combinato gli elementi A e B del primo contesto (informazioni sovrapposte al programma televisivo) con l'elemento C del secondo contesto (pagina dei programmi televisivi del servizio teletext) per arrivare all'oggetto della rivendicazione 1 del brevetto. Infatti la caratteristica C è totalmente presente in EP '336, tutti i mezzi tecnici necessari per arrivare alla soluzione del brevetto EP '330 sono presenti nel documento d'arte nota; l'operazione necessaria per arrivare dall'arte nota al brevetto oggetto di causa consiste in una pura e semplice ricopiatura di un meccanismo già concretamente e completamente descritto nel documento anteriore, traslandolo o ricopiandolo da un contesto ad un altro; non si ravvisa alcun ostacolo o pregiudizio tecnico che possa impedire questa ricopiatura o giustificare un salto inventivo nell'effettuare la traslazione; l'esperto del

ramo è a conoscenza del fatto che è possibile visualizzare informazioni sulla programmazione televisiva in modo sovrapposto alle immagini televisive, come insegnato dal brevetto EP '336 che mostra informazioni sulla programmazione televisiva sia in forma di pagina teletext sia in occasione di una selezione di cambiamento di canale; nella visione di una pagina teletext dedicata ai programmi televisivi per non appesantire la visione di dati inutili all'utente, l'informazione aggiuntiva relativa ad uno specifico programma selezionato (quadrato nero di figura 4b) viene ottenuta tramite la pressione del tasto "reveal", operazione assolutamente identica a quella ottenuta con la pressione del tasto "seleziona" nel caso del brevetto EP '330. L'esperto del ramo può anche trovare suggerimenti nel documento anteriore US '578, che divulga la sovrapposizione di informazioni sui programmi televisivi, e nel documento anteriore GB '535 che rende nota la visualizzazione delle pagine teletext in modo sovrapposto alle immagini televisive.

L'esperto del ramo sarebbe arrivato alla soluzione rivendicata e avrebbe avuto la motivazione a farlo perché le informazioni ottenute premendo il pulsante "reveal" in EP'336 e quelle dell'ulteriore sovrapposizione in EP'300 sono tutte definibili come informazioni sul programma.

Partendo dal problema tecnico di mostrare su di uno schermo, che ha limitate dimensioni, una serie di informazioni che nella loro interezza occuperebbero troppo spazio, l'esperto del ramo arriverebbe facilmente a pensare di aggiungere una sovrapposizione rispetto ad una esistente, proprio per aggiungere un'ulteriore informazione che complementa quella esistente sotto espressa richiesta dell'utente.

La C.T.U. risulta correttamente svolta e adeguatamente motivata, con confutazione convincente delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti.

In particolare risulta evidente da quanto esposto che, contrariamente alle affermazioni delle convenute, l'ing. Dini ha ritenuto non solo che l'esperto del ramo sarebbe arrivato alla soluzione rivendicata ma anche che avrebbe avuto la motivazione a farlo (vedi pag. 83 rel.peritale).

Il C.T.U. ha altresì replicato alla contestazione mossa dal consulente tecnico delle convenute secondo cui in EP'336 il pulsante "rivela" consente di visualizzare tutti i dati nascosti di tutti i programmi elencati nella pagina, senza alcuna relazione con un programma selezionato nel senso di EP'330; ed ha rilevato in modo condivisibile (pag. 81 rel.peritale) che l'osservazione non è pertinente, in quanto il programma indicato con il quadratino nero nella figura 4b può essere il programma selezionato, ovvero il programma e canale attualmente sintonizzato; infatti volendo visualizzare le informazioni relative ad un programma -per esempio il programma "sport" delle ore 19,30 di fig. 9- l'utente è in grado di posizionare il quadratino nero sulla riga relativa in fig. 4b e premendo il tasto "rivela" visualizzerà le informazioni di tutti i programmi (riferimento 401, erroneamente indicato dal C.T.U. come 402) ma anche le informazioni del solo programma selezionato dal quadratino nero (giorno, mese, ora, minuti, paese e programma sorgente nel riferimento 402, erroneamente indicato dal C.T.U. come 401) corrispondente al canale ed al programma sintonizzato; il CTU ritiene quindi che la visualizzazione di informazioni del solo canale selezionato in EP'300 sia concettualmente un caso particolare di quanto avviene in EP'336.

L'errore contenuto nella replica del C.T.U. consistente nell'inversione delle informazioni fornite dal riferimento 401 e dal riferimento 402, costituisce mero errore materiale (essendo stati rappresentati correttamente i riferimenti nella relazione peritale alla figura 4b riportata nelle pagine 32 e 82) privo di effetti, essendo ben chiaro il significato di quanto accertato dall'ing. Dini nel senso che alcune informazioni sono relative a tutti i programmi ed altre informazioni sono relative al programma selezionato. Il C.T.U. non sostiene, come affermato dalle convenute, che spostando il quadratino nero in prossimità di una riga successiva, nel riquadro 401 dovrebbe apparire un'informazione diversa e specifica per tale programma selezionato; ha invece correttamente ritenuto che EP '336 insegna a visualizzare, in risposta ad un comando d'utente, ovvero la pressione del tasto "reveal", dati specifici di un programma selezionato e dati ulteriori di altri programmi.

Non si ravvisano pertanto nella C.T.U. errori tecnici e giuridici, diversamente da quanto prospettato dalle convenute.

IV. A fronte della nullità del(la porzione italiana del) brevetto oggetto di causa, viene accertata a dichiarata la non violazione di tale brevetto da parte delle attrici e vengono rigettate le domande riconvenzionali proposte dalle convenute.

L'eccezione proposta dalle convenute di litispendenza tra il presente giudizio e quello già pendente tra le medesime parti avanti il Tribunale di Torino (R.G. 5441/2010) per quanto riguarda le domande avversarie proposte sub capi 2 e 3 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, è superata in quanto tali domande (numerate come 4 e 5 in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le attrici e riportate in epigrafe) sono state proposte in sede di precisazione delle conclusioni solo in via subordinata rispetto alle domande principali -di dichiarazione di nullità del brevetto, di non contraffazione, di rigetto delle domande riconvenzionali- che qui vengono accolte.

V. La domanda proposta dalle attrici di condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'esecuzione del provvedimento cautelare 10.3.2011, è infondata e viene rigettata.

La responsabilità prospettata dalle attrici richiede l'assenza di normale prudenza nel richiedere ed eseguire il provvedimento cautelare a tutela del diritto poi riconosciuto inesistente ex art. 96 comma 2 c.p.c.; la prova della colpa, che può essere anche lieve, versandosi in tema di responsabilità aquiliana incombe su colui che chiede il risarcimento dei danni.

Nel caso in esame non sussiste la colpa, né tantomeno il dolo, in capo alle convenute.

Le stesse hanno ottenuto dal Giudice ed eseguito un provvedimento cautelare, poi confermato in sede di reclamo, a tutela di un brevetto europeo che in quanto tale aveva superato l'esame cui era stato sottoposto da parte dell'Ufficio Europeo Brevetti in ordine alla sussistenza dei requisiti per la sua validità ed era assistito da una presunzione di validità.

Le attrici sostengono che le convenute sapevano che il brevetto era nullo o quantomeno non potevano non avere seri dubbi circa la sua validità, perché la Divisione di Opposizione dell'EPO -adita nella

procedura di opposizione al brevetto- in una valutazione preliminare del 2007 aveva escluso che il brevetto godesse dei requisiti di validità e non aveva poi superato tale valutazione con un successivo giudizio, essendosi limitata a dare atto del ritiro delle opposizioni degli opposenti ed a considerare per tale motivo chiusa la procedura.

La prospettazione è infondata, in quanto la Divisione di Opposizione ha formulato nel febbraio 2007 un mero parere interlocutorio e dopo il ritiro dell'opposizione (avvenuto da parte di IGR nell'aprile 2007, mentre l'altra opponente aveva già ritirato la propria opposizione precedentemente) non ha per ciò solo considerato chiusa la procedura, ma al contrario l'ha proseguita per circa sei mesi; il procedimento si è quindi concluso nell'ottobre 2007 quando la Divisione di Opposizione ha comunicato che "l'EPO non ha motivo di continuare il procedimento d'ufficio alla luce dei documenti agli atti" e quindi anche tenuto conto delle ulteriori allegazioni difensive presentate dalla titolare del brevetto dopo il ritiro dell'opposizione; risulta in particolare che la modifica della "Main Request" di Starsight è stata depositata nell'agosto del 2007, pertanto dopo il ritiro dell'opposizione di IGR, e tale circostanza conferma che il procedimento e la discussione delle questioni sollevate nel parere interlocutorio del febbraio 2007 sono proseguiti d'ufficio nonostante il ritiro dell'opposizione, come del resto prevedono le regole procedurali EPO (art. 84.2 CBE).

Risulta del tutto irrilevante il giudizio espresso dal C.T.U. in ordine ai motivi per i quali l'opponente può essere indotto a ritirare l'opposizione avanti alla Divisione di Opposizione (pag. 85 rel.peritale, richiamata dalle attrici), sia perché non si tratta di argomento oggetto del quesito peritale, sia perché le considerazioni espresse sono di carattere generale e non riferite al caso specifico.

Pertanto, come ritenuto dal Collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento cautelare (ordinanza 3-8.6.2011), il parere interlocutorio della Divisione di Opposizione non risultava idoneo ad incrinare la presunzione di validità della privativa delle convenute.

Né lo stesso risulta idoneo a configurare una colpa nella richiesta e nell'esecuzione del provvedimento cautelare, potendo le convenute ritenere del tutto legittimamente ed in buona fede che la Divisione di

Opposizione non avesse proseguito d'ufficio il procedimento per avere giudicato superati dai nuovi elementi forniti i propri iniziali dubbi di validità espressi nel parere interlocutorio.

ROVI e STARSIGHT hanno azionato in via cautelare un brevetto che era arrivato quasi alla propria naturale data di scadenza senza che fosse stata emessa alcuna sentenza di nullità; la sentenza olandese, che peraltro ha dichiarato la nullità della porzione olandese del brevetto sotto il profilo dell'aggiunta di materia non dedotta nel presente giudizio, è stata pronunciata successivamente all'emissione e all'esecuzione del provvedimento cautelare.

Il brevetto era stato concesso in licenza a numerose società, tra le quali Samsung Electronics, Sony Corporation, Sky Italia, le quali lo hanno evidentemente ritenuto valido tanto da accettare di corrispondere royalties per farne uso.

Tale privativa viene ora ritenuta nulla solo dopo una complessa e articolata C.T.U. e sotto il profilo della mancanza di altezza inventiva, requisito di validità non facilmente valutabile in assenza di un accertamento tecnico approfondito.

Le osservazioni di CARD MANIA relative al “*patent troll*” sono ininfluenti in quanto se anche ROVI fosse società che si occupa solo di acquistare brevetti per concederli in licenza -circostanza non provata e contestata dalla convenuta, che afferma di ricavare oltre la metà del suo fatturato dalla fornitura di servizi e non dall'attività di *licensing* e di essere titolare *ab origine* di brevetti relativi ad invenzioni ottenute per la maggior parte nei propri laboratori di ricerca, ivi incluso il brevetto per cui è causa- non si potrebbe comunque solo per tale motivo negare tutela cautelare ai brevetti di cui essa è titolare.

Come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare, le convenute avevano interesse non solo a sfruttare la privativa fino alla scadenza ma altresì ad escludere che i loro licenziatari subissero, per tutta la durata della privativa, la concorrenza di terzi contraffattori; non sono pertanto condivisibili le argomentazioni delle attrici quando sostengono che il danno di ROVI si sarebbe limitato ad un mero pregiudizio economico; questa tesi infatti non solo porta a concludere che il titolare di un brevetto che svolga attività di *licensing* non possa mai avere accesso alla tutela

cautelare o comunque possa avervi accesso solo con notevole anticipo rispetto alla scadenza della privativa, ma trascura di considerare che il danno per ROVI consisteva nella perdita di credibilità stessa del brevetto presso i licenziatari e quindi anche nella minor appetibilità del brevetto e nella possibilità di vedersi richiedere la riduzione dell'ammontare delle royalties. E tali danni sarebbero stati di difficile quantificazione.

Né è ravvisabile un profilo di colpa delle convenute nelle modalità di esecuzione del sequestro, svolto anche presso i clienti delle attrici, essendo tali modalità del tutto legittime e conformi a quanto autorizzato dal Tribunale; si rileva che anzi le convenute non hanno proceduto alla pubblicazione del provvedimento cautelare. L'asserito invio in data 30.4.2010 di missive da parte delle convenute a clienti di CARD MANIA indicanti come contraffatti tutti i prodotti di quest'ultima, è irrilevante sotto il profilo in esame dell'elemento soggettivo ex art. 96 comma 2 c.p.c. perchè sarebbe avvenuto in data ben anteriore al procedimento cautelare ed è estraneo al presente giudizio non essendo stato fatto oggetto di domande da parte delle attrici.

La domanda risarcitoria formulata dalle attrici viene pertanto rigettata per assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alle convenute.

Ad abundantiam si osserva che il provvedimento cautelare è stato pronunciato il 10.3.2011 e che il brevetto è scaduto il 10.9.2011.

Come osservato dal Tribunale nell'ordinanza resa in sede di reclamo, la scadenza della privativa era imminente e tale dato rendeva del tutto improbabili i danni irreparabili che le attrici sostenevano di subire per effetto dei disposti provvedimenti cautelari, a cominciare dall'asserito azzeramento di valore dei prodotti oggetto del provvedimento cautelare.

Le attrici avrebbero potuto, ove interessate effettivamente a commercializzare i prodotti oggetto del provvedimento cautelare e al fine di evitare o limitare i danni prospettati, chiederne la revoca ai sensi dell'art. 669 *decies* c.p.c. subito dopo la scadenza del brevetto.

Invece ITALVIDEO non ne ha chiesto la revoca e la sola CARD MANIA ha formulato detta istanza con notevole ritardo rispetto alla scadenza del brevetto, ovvero in data 18.1.2013.

E si rileva che la transizione dalla televisione analogica a quella digitale, che ha incrementato il mercato del decoder, si è completata sul territorio italiano nel luglio 2012, quasi un anno dopo la scadenza del brevetto oggetto di causa.

L'inerzia delle attrici è indicativa dell'assenza di danni gravi derivanti dall'esistenza del provvedimento cautelare.

Comunque eventuali danni subiti dalle attrici a causa del provvedimento cautelare sono imputabili anche alle medesime danneggiate, proprio per non avere chiesto la revoca del provvedimento nell'immediatezza della scadenza del brevetto.

VI. Le istanze istruttorie formulate dalle parti vengono rigettate; la C.T.U. contabile richiesta dalle attrici è superflua in mancanza dell'elemento soggettivo per l'accoglimento della domanda risarcitoria e alla luce delle altre considerazioni sopra svolte; la rinnovazione della C.T.U. o la richiesta di chiarimenti all'ing. Dini richieste dalle convenute non sono necessarie, risultando la C.T.U. correttamente svolta ed adeguatamente motivata in modo chiaro e convincente, anche con confutazione delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte; le ulteriori istanze istruttorie proposte dalle convenute presuppongono la contraffazione e pertanto la validità del brevetto.

Le spese processuali sono compensate tra le parti nella misura di 1/4 e per la restante quota dei 3/4 vengono poste a carico delle convenute, tenuto conto da un lato della soccombenza delle attrici sulla domanda di risarcimento danni da esecuzione del provvedimento cautelare, dall'altro della soccombenza delle convenute sulle questioni, prevalenti nella trattazione e nell'istruttoria del giudizio, della nullità del brevetto e della non contraffazione. Le spese per ciascuna delle due attrici vengono liquidate ai sensi del D.M. 20.7.2012 n.140 nei seguenti importi: per fase di studio euro 3.000, per fase introduttiva euro 1.500, per fase istruttoria euro 3.000, per fase decisoria euro 3.700, per complessivi euro 11.200 per compensi; a cui si aggiungono per il procedimento cautelare i seguenti importi, sempre

per ciascuna parte attrice: per fase di studio euro 1.000, per fase introduttiva euro 1.000, per fase decisoria euro 2.000, per complessivi euro 4.000; il totale per compensi per ciascuna attrice è pertanto di euro 15.200 e la quota a carico delle convenute è di euro 11.400. Gli esposti documentati per entrambe le attrici sono di euro 700,8 e le spese di CTP ritenute congrue vengono riconosciute per euro 6.000; il totale delle spese per entrambe le attrici è pertanto di euro 6.700,8 e la quota a carico delle convenute è di euro 5.025,6 (euro 2.512,8 a favore di ciascuna attrice).

Le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico integrale delle convenute, soccombenti sulla domanda di nullità del brevetto che ha dato luogo all'accertamento peritale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

-conferma la dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra ICAL s.p.a. e le convenute;

-accerta e dichiara la nullità della porzione italiana del brevetto EP 1 244 300 di titolarità della convenuta STARSIGHT TELECAST INC.;

-conseguentemente accerta e dichiara la non violazione del brevetto EP 1 244 300 da parte delle attrici CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l. e ITALVIDEO INTERNATIONAL S.r.l.;

-compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/4 e condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere alle attrici CARD MANIA MULTIMEDIA S.r.l. in liquidazione e ITALVIDEO INTERNATIONAL S.r.l. la restante quota dei 3/4 delle spese processuali, quota che viene liquidata per ciascuna delle attrici in euro 11.400 per compensi ed euro 2.512,8 per esposti, oltre CPA ed IVA se dovuta;

-pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, a carico integrale delle convenute, in solido tra loro.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Torino in data 15.11.2013.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Silvia Orlando