

N. R.G. 88566/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Tavassi	Presidente relatore
dott. Alessandra Dal Moro	Giudice
dott. Paola Maria Gandolfi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. **88566/2013** promossa da:

DOMENICO PIATTI e ROBOGAT S.R.L. con il patrocinio degli avv.ti Silvia Giudici, Fabio Pisapia, Luca Pisapia e Loredana Basile, elettivamente domiciliati in via Osti, 10 20122 Milano, presso il difensore avv. Silvia Giudici

ATTORI

contro

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI - G.S.A. S.P.A. con il patrocinio degli avv.ti Mario Franzosi, Agata Gabriela Sobol, Luca Ponti e Federica Santonocito, elettivamente domiciliata in via Brera, 5 20121 Milano, presso il difensore avv. Mario Franzosi

e contro

CACCIALANZA & C. SPA con il patrocinio dell'avv. Carlo Ginevra, Aldo Roveda, Nicoletta Ostini e Alfio Rapisardi, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria, 5 20122 Milano presso il difensore avv. Carlo Ginevra

CONVENUTE

e

PROMETEOENGINEERING.IT SRL

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Gli attori hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le convenute hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6 dicembre 2013 l'Ing. Domenico Piatti e la Robogat s.r.l. convenivano in giudizio la società Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. P.A. (GSA), Caccialanza & C. S.p.A. e Prometeo Engineering IT s.r.l..

L'ing. Piatti (laureato in ingegneria meccanica ed ex vice comandante dei VV.FF. di Napoli) è autore di 14 brevetti nel campo della prevenzione e dello spegnimento di incendi, tra i quali – per ciò che rileva in questa causa: I) Brevetto Europeo n. 1169092 (estensione del brevetto IT'126) depositato in data 7.4.2000, con priorità del 12.4.1999, concesso il 20.2.2006, dal titolo “Robot antincendio telescopico comandato manualmente o a distanza, con allacciamento automatico alla condotta idrica, sospeso ad una monorotaia in un tunnel”, d'ora in avanti anche solo EP'092; II) Brevetto IT n. 0001312126, rilasciato il 9.4.2002, a seguito di domanda del 12.4.1999, dal titolo “robot antincendio per gallerie sospeso a monorotaia, telecomandato, telescopico; con allaccio automatico alla condotta idrica fissa con o senza operatore a bordo”, d'ora in avanti anche solo IT'126; III) Brevetto IT n. 0001313780, rilasciato il 17.9.2002, a seguito di domanda del 23.9.1999 dal titolo “monorotaia antincendio autoraffreddante”, d'ora in avanti anche solo IT'780; IV) Brevetto IT n. 0001353463, rilasciato il 2.2.2009, a seguito di domanda del 7.5.2004, dal titolo “apparecchio per lo spegnimento d'incendi in gallerie stradali e ferroviarie”, d'ora in avanti anche solo IT'463.

La Robogat s.r.l., società attiva nello studio, ricerca e innovazione nel settore “antincendio”, è la licenziataria esclusiva di tutti i brevetti di cui l'Ing. Piatti è titolare.

Gli attori promuovevano la presente causa azionando nei confronti delle convenute le suddette quattro private brevettuali, chiedendo l'accertamento della loro contraffazione ad opera dei sistemi antincendio di cui al brevetto IT 113820038 (d'ora in avanti anche solo IT'038) della convenuta GSA, nonché la declaratoria di nullità dello stesso brevetto IT '038. Chiedevano inoltre l'accertamento degli atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c., con conseguente pronuncia di inibitoria,



penale, distruzione di quanto in contraffazione, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione del provvedimento.

La convenuta GSA è azienda specializzata nella fornitura di servizi nel campo della sicurezza antincendio, la quale ha sempre svolto la propria attività per la realizzazione di impianti e soluzioni antincendio, collaborando con società terze. Tra queste - per ciò che rileva ai fini della presente causa - si annovera la Caccialanza & C. S.p.a., realtà attiva nel settore degli apparecchi e sistemi antincendio sin dagli anni '50. Nell'ambito di detta collaborazione GSA offre, quali sistemi automatici di spegnimento degli incendi nelle gallerie, i sistemi CAR e CAR-LEGIO.

Questi due sistemi antincendio sono oggetto di una serie di privative italiane, tra le quali vi è il brevetto n. 1382038 (data deposito 23.3.2007) "procedimento ed impianto per lo spegnimento di un incendio in galleria". Questo brevetto è stato acquistato da GSA in data 13.4.2012 dalle società Caccialanza e Nuova SACCEM.

GSA e Caccialanza si costituivano chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e - in via riconvenzionale - di accertare e dichiarare la nullità dei brevetti azionati dal Piatti, l'insussistenza dell'asserita contraffazione, nonché infine di accertare e dichiarare che la società attrice avesse commesso atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e n. 3 c.c., con conseguente risarcimento danni, inibitoria e penale per ogni ulteriore diffusione di comunicazioni e diffide.

PROMETEO ENGINEERING IT Srl rimaneva contumace. Alla prima udienza veniva dato atto della transazione perfezionatasi tra gli attori e Prometeo, ma questa non veniva estromessa dalla causa per opposizione all'estromissione delle rimanenti convenute, che contestavano il riconoscimento da parte di Prometeo, fatto nella transazione, dell'asserita contraffazione delle privative avversarie da parte del sistema antincendio di GSA e Caccialanza.

Alla successiva udienza tenutasi l'8.10.2014 il Giudice Istruttore sottoponeva al CTU nominato, Ing. Ciceri, il seguente quesito peritale:

"Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa nonché quegli ulteriori che le parti vorranno sottoporgli entro il termine che lui stesso vorrà assegnare, compiuti gli accertamenti che riterrà necessari compreso l'accesso presso la sede operativa della GSA in Tavagnacco (UD), tenuto presente il rispetto delle informazioni riservate che le parti espressamente a tal fine indicheranno, anche escludendo la presenza dei rappresentanti delle parti coinvolte in causa e limitando invece l'accesso ai rispettivi CTP ed ai difensori o loro delegati:

- la sussistenza dei requisiti di novità estrinseca e di attività inventiva ex artt. 46 e 48 CPI in relazione al brevetto per invenzione industriale n. 1382038 di titolarità di GSA;



- la sussistenza dei requisiti di validità, in essi compresa l'eccezione di predivulgazione sollevata da parte convenuta, per i brevetti di parte attrice IT 1312126, IT 1313780, IT 1353463 e la frazione italiana del brevetto europeo EP 1169092 B1, corrispondente al brevetto italiano IT '126 di titolarità dell'Ing. Piatti;
- accerti altresì se i sistemi anti-incendio denominati CAR, CAR-LEGIO, MISTO CARLEGIO, ITUNNEL, Drone anti-incendio o comunque denominati ed aventi le medesime caratteristiche di quelli contestati, realizzati da GSA e da Caccialanza costituiscano contraffazione dei brevetti di parte attrice o della frazione di tali brevetti ritenuta eventualmente valida".

In data 31.3.2015 il CTU depositava la propria relazione, che concludeva come segue:

“Per i motivi sopra esposti, dopo avere debitamente considerato le osservazioni delle parti, e colle precisazioni sopra espresse, lo scrivente CTU ritiene di dovere modificare le conclusioni già esposte nella relazione preliminare come qui riportato:

- il brevetto per invenzione industriale n. 11382038 di titolarità di GSA è ritenuto valido limitatamente alla combinazione delle caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 13 combinate tra loro, delle rivendicazioni 14 e 15 in quanto dipendenti dalla combinazione anzidetta e delle rivendicazioni 16 e 22 anch'esse combinate tra loro;
- la frazione italiana del brevetto europeo EP 1169092 B1 di titolarità di Piatti è ritenuta nulla in quanto si è estesa oltre il contenuto della domanda originaria;
- il brevetto per invenzione industriale n 1312126 di titolarità di Piatti è ritenuto valido limitatamente alla combinazione delle caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 2 combinate tra loro o delle rivendicazioni 1 e 7 combinate tra loro;
- il brevetto per invenzione industriale n. 1313780 di titolarità di Piatti è ritenuto nullo in quanto anticipato dallo stato della tecnica;
- il brevetto per invenzione industriale n. 1353463 di titolarità di Piatti è ritenuto nullo in quanto anticipato dallo stato della tecnica;
- i sistemi anti-incendio denominati CAR e CAR-LEGIO non sono interferenti con i brevetti di parte Attrice o della frazione di tali brevetti ritenuta eventualmente valida.”

All'udienza di discussione della CTU tenutasi il 15.4.2015 si costituivano i nuovi difensori degli attori che depositavano una memoria di costituzione contenente una serie di critiche e commenti alla CTU. Su richiesta delle convenute il Giudice Istruttore assegnava loro il termine per il deposito delle memorie di replica e fissava l'udienza per la discussione in data 3.6.2015. In tale data e dopo il deposito delle memorie autorizzate, le convenute GSA e Caccialanza chiedevano disporsi prova



testimoniale sulle circostanze relative alla concorrenza sleale posta in essere dagli attori, mentre questi ultimi insistevano per la disposizione dell'integrazione della CTU.

Con provvedimento dell'1.7.2015 il Giudice Istruttore rigettava tutte le ulteriori richieste delle parti e riteneva la causa matura per la decisione, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 10.11.2015.

Successivamente, alla suddetta udienza, le convenute precisavano le rispettive conclusioni, mentre gli attori segnalavano di aver depositato una denuncia querela nei confronti di GSA presso la Procura della Repubblica di Roma e chiedevano sospendersi la presente causa in attesa dell'esito di questo nuovo procedimento penale.

Il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla richiesta di sospensione del presente procedimento

E' necessario anzitutto esaminare la richiesta formulata dagli attori in merito alla sospensione della presente causa in attesa dell'esito del procedimento penale iniziato nei confronti di GSA.

Le convenute si oppongono evidenziando come i due procedimenti abbiano ad oggetto impianti differenti e come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., è il giudice penale che potrebbe disporre la sospensione.

Sul punto, il Collegio ritiene di condividere la posizione di parte convenuta, dovendosi rilevare come – anche a voler prescindere dalle caratteristiche degli impianti in questione – l'esito del procedimento penale non potrebbe avere alcun rilievo nella presente causa, potendo e dovendo dirsi piuttosto il giudice penale soggetto giuridicamente tenuto ad attendere di conoscere gli esiti "tecnici" della presente vertenza in ambito specializzato civile.

2. Sulla nullità dei brevetti Piatti poiché concessi a soggetto diverso dall'avente diritto

Le convenute hanno eccepito la nullità dei brevetti Piatti perché concessi in favore di un soggetto diverso dall'asserito avente diritto ai sensi dell'art. 76.1 lett. d) cpi, poiché i diritti derivanti dai trovati realizzati dall'ing. Piatti in costanza di lavoro alle dipendenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sarebbero spettati al datore di lavoro ai sensi dell'art. 64 secondo comma (in quanto invenzioni d'azienda). Questo perché – stando alla prospettazione di parte convenuta – i brevetti in questione risultano strettamente inerenti con il settore di competenza e le mansioni svolte dall'ing. Piatti, attenendo allo spegnimento e alla prevenzione di incendi oltreché al soccorso delle persone, nonché in quanto la qualifica di Direttore vice dirigente dell'ing. Piatti prevedeva espressamente lo svolgimento di attività di studio e ricerca in tale settore.



Parte attrice contesta tali affermazioni in quanto prive di fondamento, poiché – secondo le argomentazioni della difesa - il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco effettua soccorsi e non ricerca, per cui il compito del Piatti era quello di addetto al soccorso e non certo quello di progettista o ricercatore. Solo nel contratto del 2011, inoltre, comparirebbe la “ricerca sui piani di emergenza” che nel contratto del 1999 non c’era e che è comunque cosa ben diversa dalle invenzioni di apparecchi e dispositivi. La difesa di parte attrice ritiene inoltre di aver provato sub documenti A, B e C che il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha ricevuto in data 15.10.1999 la comunicazione completa di una relazione descrittiva e tecnica con grafici, relativa ad una “attrezzatura robotizzata, finalizzata ad interventi per incendi in galleria, definita Robogat”. Ne conseguirebbe pertanto che in ogni caso il Ministero – indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti di legge ex art. 64.3 cpi – non avrebbe esercitato il diritto di opzione nei tre mesi decorrenti dalla suindicata data.

Su quest’ultimo punto, tuttavia, la difesa GSA replica rilevando come dalla corrispondenza di cui a tali documenti non emerge che al Ministero sia stata fatta la comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto, ma solo una relazione tecnica sul Robogat. In altre parole, il datore di lavoro dell’ing. Piatti nulla sapeva del deposito dei brevetti oggetto della presente causa e, di conseguenza, non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di opzione.

Al riguardo, il Collegio è concorde anzitutto nel ritenere che nel caso di specie non si sia certamente in presenza – come vorrebbe parte convenuta – di un’invenzione d’azienda ex art. 64.2 c.p.i.. Tale ipotesi ricorre infatti laddove l’invenzione sia fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego.

Ciò tuttavia non può dirsi nel caso di specie, posto che – come ben chiarito dalla difesa di parte attrice – le invenzioni qui oggetto di causa risultano conseguite del tutto al di fuori della prestazione lavorativa, per iniziativa propria del dipendente.

È vero infatti che il Piatti, in quanto Vice Comandante dei Vigili del Fuoco, operava quale addetto al soccorso in caso di incendi, non essendo invece prevista nel proprio contratto di lavoro alcuna prestazione riconducibile alla creazione, realizzazione o anche semplicemente al mero utilizzo di apparecchi, dispositivi o impianti antincendio.

D’altra parte, non sembra neppure che le invenzioni di cui si discute possano dirsi rientranti nel “campo di attività del datore di lavoro” non potendo così neppure qualificarle quali “invenzioni occasionali”.

L’art. 64.3 c.p.i. riconosce infatti un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri

nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell'evidente ratio di tutelare e soddisfare l'interesse del datore di lavoro a poter disporre dell'invenzione nella propria attività d'impresa.

Appare pertanto evidente come la realizzazione di impianti e soluzioni antincendio sia del tutto estranea all'ambito di attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

D'altra parte seppure si volesse ritenere che si tratti di invenzioni industriali rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, inteso quest'ultimo in senso lato, deve osservarsi come nella fattispecie di cui all'art. 64.3 c.p.i. tutti i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al dipendente inventore: qualsiasi acquisto da parte del datore di lavoro deve pertanto ritenersi derivativo e connesso ad un vero e proprio atto traslativo.

Pertanto, nell'ipotesi di registrazione dell'invenzione da parte del dipendente inventore non può parlarsi di brevettazione del non avente diritto, con la conseguente impossibilità di applicare l'art. 118 c.p.i. (e conseguentemente anche l'art. 76.1 lett.d c.p.i.).

Anche ipotizzandosi l'applicazione dell'art. 64.3 c.p.i, dunque, l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio, per dolersi della mancata possibilità di esercitare il diritto di opzione, sarebbe il datore di lavoro (e quindi nella specie il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

Ciò in quanto, pur risultando provata la comunicazione dell'invenzione al datore di lavoro (la relazione inviata era infatti una piena informativa dei contenuti descrittivi e tecnici del trovato), non può dirsi adempiuto il diverso obbligo posto in capo al dipendente dall'art. 64 comma 3 c.p.i. di "comunicare il deposito della domanda di brevetto", né – in ragione dell'applicazione *ratione temporis* dell'art. 24 l.i. – della "comunicazione del conseguito brevetto".

In ogni caso, tuttavia, l'omesso rispetto della normativa sopra richiamata non incide comunque sulla validità del brevetto registrato in capo al lavoratore né sulla legittimazione di quest'ultimo in quanto titolare ad agire per la tutela del brevetto, come può dedursi dalla circostanza che gli artt. 129 e ss c.p.i. indicano come legittimato (alle azioni cautelari, ma conseguentemente anche al giudizio di merito per contraffazione) il titolare di un diritto di proprietà industriale, mentre l'art. 122, 4° comma, c.p.i. indica che l'azione di decadenza o nullità si proponga "in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso".

L'eccezione di nullità sollevata con riferimento a questa problematica da parte convenuta non può pertanto trovare accoglimento.

3. Sulla validità dei brevetti oggetto di causa

3.1. BREVETTO IT'038 di GSA

Il trovato oggetto del brevetto IT'038 (concesso sulla domanda di brevetto MI2007A000584 depositata il 23 marzo 2007) dal titolo "Procedimento ed impianto per lo spegnimento di un incendio in galleria"



riguarda una soluzione tecnica volta a migliorare l'efficacia dell'estinzione di un incendio in galleria. Il problema dell'arte nota riconosciuto nel brevetto IT'038 consisteva nel fatto che gli impianti noti avevano postazioni fisse per il rilascio dell'acqua, con la conseguenza che, anche se la zona dell'origine dell'incendio era concentrata in un punto solo della galleria, l'impianto rilasciava l'acqua su tutta la lunghezza della galleria. La soluzione tecnica prospettata dal brevetto in questione consiste in un procedimento e un impianto nei quali si prevede una struttura con una pluralità di postazioni fisse di osservazione e monitoraggio, un sistema distribuito di rilevamento del punto di incendio e una pluralità di unità di spegnimento mobili.

Il brevetto IT'038 consta di 24 rivendicazioni, delle quali la n. 1 indipendente, le nn. 2-15 tutte dipendenti in maniera diretta o indiretta dalla rivendicazione 1, la n. 16 indipendente, le nn. 17-23 tutte dipendenti in maniera diretta o indiretta dalla rivendicazione 16, e infine la riv. 24 che in quanto rivendicazione omnibus ("procedimento ed impianto per lo spegnimento di un incendio in galleria come descritto e rivendicato") viene da subito riconosciuta come nulla dal CTU e così esclusa dall'analisi.

All'esito della propria analisi, il dott. Ciceri ha ritenuto il brevetto IT'038 di GSA valido limitatamente alla combinazione delle caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 13 combinate tra loro, delle rivendicazioni 14 e 15 in quanto dipendenti dalla combinazione anzidetta, delle rivendicazioni 16 e 22 anch'esse combinate tra loro ed infine alla rivendicazione 23 in quanto dipendente dalla rivendicazione 22.

Il Collegio condivide l'analisi svolta dal Consulente d'Ufficio, che risulta supportata da motivazioni logiche e complete quanto all'analisi delle singole rivendicazioni e delle indicazioni che lo stesso CTU ha elaborato al fine di offrire una formulazione delle medesime rivendicazioni tale da consentire l'affermazione della validità del trovato.

Si analizzano meglio i singoli passaggi motivazionali, nel momento in cui si dà atto dei rilievi svolti dalle parti sulle indicazioni offerte dal CTU.

Il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dovendo così concludere che - quanto alle due rivendicazioni indipendenti n. 1 e n.16 - la rivendicazione 16 risulta nuova, ma nulla per carenza di attività inventiva, dato che la sua combinazione di caratteristiche è ottenibile in modo ovvio dal tecnico del settore avendo conoscenza degli insegnamenti di DE'285, mentre la rivendicazione 1 risulta nuova, ma nulla per carenza di attività inventiva, poiché ottenibile in modo ovvio dal tecnico del settore avendo conoscenza degli insegnamenti di DE'285 e di WO'050.

Quanto invece alle restanti rivendicazioni dipendenti, ritiene il Collegio di poter aderire anche alle conclusioni del CTU riguardanti dette rivendicazioni, cosicché può concludersi nel senso che le

rivendicazioni 17, 18, 19, 20 e 21 appaiano carenti di validi requisiti di brevettabilità, la rivendicazione 22 nuova e inventiva quando combinata con tutte le caratteristiche della rivendicazione 16 da cui dipende, la rivendicazione 23 nuova ed inventiva in quanto dipendente dalla rivendicazione 22 (combinazione questa non riportata nelle conclusioni della relazione, ma essendo la sua validità espressamente confermata a pag. 31 della relazione stessa), le rivendicazioni 2-12 carenti di validi requisiti di brevettabilità e la rivendicazione 13 nuova e inventiva quando combinata con la rivendicazione 1.

Quanto alle critiche mosse da parte convenuta, secondo la difesa di GSA e Caccialanza, il CTU non avrebbe motivato in maniera sufficiente e convincente il perché un tecnico del ramo avrebbe combinato le anteriorità per arrivare alla soluzione di cui alle rivendicazioni 1 e 16. Il ragionamento del CTU – secondo la ricostruzione della parte - sarebbe così viziato da un approccio ex post, cioè sapendo già cosa rivendica il brevetto GSA e cercando elementi corrispondenti nei documenti dell'arte nota disponibili. Solo in presenza di un “pointer” che avrebbe necessariamente spinto il tecnico del ramo alla soluzione brevettata (“would”) il trovato potrebbe invece dirsi privo di altezza inventiva, essendo viceversa irrilevante il fatto che tale tecnico – alla luce dello stato dell'arte – avrebbe astrattamente potuto conseguire l'invenzione (“could”). Nel caso di specie invece, sempre secondo la ricostruzione fornita dalla difesa di parte convenuta, il CTU non avrebbe specificato per quali ragioni il tecnico sarebbe stato necessariamente indotto ad apportare le modifiche in questione.

Il Collegio non ritiene di condividere tale rilievo, apparendo persuasivo quanto ribadito dal CTU a pag. 106 del proprio elaborato conclusivo. Tale passaggio infatti, unitamente a quanto già argomentato nelle parti antecedenti, spiega in maniera chiara e convincente le ragioni che portano a ritenere non inventive le rivendicazioni 1 e 16 del brevetto in questione.

Ed invero la rivendicazione 16 prevede un “impianto per lo spegnimento di un incendio in galleria caratterizzato dal fatto di comprendere a) una serie di postazioni di riferimento fisse lungo tutto il tracciato di detta galleria, b) una serie di unità di spegnimento mobili lungo detto tracciato, c) un sistema distribuito lungo detto tracciato per il rilevamento di un punto di incendio, d) almeno una linea di trasmissione dei dati e segnali tra una stazione di controllo remoto e detto sistema di rilevamento, dette postazioni fisse di riferimento e dette unità di spegnimento mobili”.

Come ben spiegato nella relazione tecnica dell'ing. Ciceri, il documento DE'285 fornisce tutte le informazioni tecniche per realizzare un sistema di rilevamento degli incendi in collegamento, mediante una linea di comunicazione con la postazione remota, e descrive anche un sistema di rilevamento degli incendi, basato su postazioni di riferimento fisse, risultando mancante rispetto al brevetto GSA il solo elemento della comunicazione con la postazione remota.



D'altra parte – come correttamente rilevato dal CTU – già nel documento DE 285 è presente l'informazione tecnica di come relazionare un dispositivo fisso che rileva l'incendio ed informa la stazione remota relazionandosi con essa mediante un collegamento di dati e segnali via etere (ossia la telecamera prevista in DE'285, configurata per relazionarsi con la postazione remota mediante una trasmissione a radio frequenza).

Pertanto, il tecnico del settore aveva già a disposizione tutti gli insegnamenti necessari per modificare la postazione fissa di riferimento, ossia per connettere la valvola alla postazione remota, così dotando la valvola stessa di una linea di trasmissione dati e segnali, in analogia alla videocamera.

Quanto invece alla rivendicazione 1, essa riguarda un “procedimento per lo spegnimento di un incendio in galleria, caratterizzato dal fatto di comprendere a) una fase di installazione di una serie di postazioni di riferimento fisse lungo il tracciato di detta galleria, b) una fase di installazione di una serie di unità di spegnimento mobili lungo detto tracciato, c) una fase di installazione di un sistema distribuito lungo detto tracciato per il rilevamento di un punto di incendio, d) ed una fase di spegnimento in cui almeno le unità di spegnimento mobili più vicine alle postazioni di riferimento fisse immediatamente a monte e a valle di detto punto di incendio sono fatte convergere verso dette postazioni di riferimento fisse a monte e a valle di detto punto di incendio in modo tale da contrastare rapidamente detto incendio da fronti di spegnimento contrapposti”.

D'accordo con quanto rilevato dal CTU, anche tale rivendicazione deve dirsi nuova rispetto al documento DE'285, posto che quest'ultimo descrive tutte le fasi rivendicate in IT'038 ad eccezione della fase di spegnimento in accordo alla quale è previsto che “le unità di spegnimento mobili più vicine alle postazioni di riferimento fisse immediatamente a monte e a valle di detto punto di incendio sono fatte convergere verso dette postazioni di riferimento fisse a monte e a valle di detto punto di incendio”.

Questa stessa rivendicazione risulta tuttavia priva di attività inventiva, potendo essere il problema tecnico oggettivo ad essa sottostante (minimizzare i tempi di intervento delle unità mobili una volta individuato il focolaio di incendio) risolvibile in modo ovvio dal tecnico del settore, il quale aveva già a conoscenza gli insegnamenti del doc. WO'050.

In quest'ultimo documento, infatti, si prevede che in caso di incendio le unità di spegnimento mobili siano fatte convergere verso le postazioni di riferimento fisse, in modo da contrastare rapidamente l'incendio stesso.

In esito ai predetti rilievi, deve dunque concludersi per la nullità delle rivendicazioni indipendenti 1 e 16, per carenza di attività inventiva.



Parimenti nulle per carenza di attività inventiva risultano inoltre le rivendicazioni dipendenti 17, 18, 19 e 21, considerato che il documento dell'arte nota più vicina DE'285 descrive l'uso di un primo sistema di rilevamento concentrato in corrispondenza delle postazioni di riferimento fisse ed almeno un secondo sistema di rilevamento uniformemente distribuito lungo il tracciato della galleria.

Prive di validi requisiti di brevettabilità risultano anche le rivendicazioni dipendenti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, posto che il documento DE'285 descrive l'uso di almeno una linea di trasmissione di dati e segnali, l'uso di un primo sistema di rilevamento concentrato in corrispondenza delle postazioni di riferimento fisse ed almeno un secondo sistema di rilevamento uniformemente distribuito lungo il tracciato della galleria, prevedendo altresì che le unità di spegnimento mobili presentino un proprio propulsore di tipo elettrico alimentato a batterie e che ciascuna unità di spegnimento mobile si colleghi automaticamente ad una linea di alimentazione.

Nulla, infine, anche la rivendicazione dipendente 20, posto che – come ben evidenziato dal CTU nella propria relazione finale – il documento DE'285 descrive che le unità di spegnimento mobili presentano un proprio propulsore di tipo elettrico alimentato a batterie.

Viceversa, la rivendicazione 22, quando combinata con tutte le caratteristiche della rivendicazione 16 da cui dipende, deve considerarsi nuova ed inventiva.

Il problema tecnico oggettivo risolto dalla suddetta caratteristica distintiva è infatti quello di avere una serie di unità mobili di spegnimento che siano alimentabili elettricamente in più punti della galleria per intervenire sullo spegnimento dell'incendio.

Il Collegio sul punto condivide la valutazione del CTU, laddove rileva come il tecnico del settore, avendo conoscenza del documento DE'285 e volendo risolvere il suddetto problema tecnico, non avrebbe trovato alcun incentivo nel documento di ricerca PON 2000-2006, né nel brevetto IT'463 o IT'470.

In tali documenti è infatti insegnato a predisporre un solo punto di ricarica elettrica posto alle estremità o all'esterno della galleria analogamente a quanto descritto in DE'285.

A conclusioni analoghe deve giungersi anche per la rivendicazione 23, che risulta quindi nuova e inventiva quando dipende dalla rivendicazione 22.

Nuova ed inventiva, infine, per le stesse ragioni suddette, anche la rivendicazione 13, quando combinata con la rivendicazione 1, “procedimento per lo spegnimento di un incendio in galleria secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che al conseguimento di dette postazioni fisse ciascuna unità di spegnimento mobile si collega automaticamente ad una linea di alimentazione elettrica che alimenta dette postazioni di riferimento fisse”.

In quanto dipendenti da quest'ultima combinazione, risultano da ultimo nuove ed inventive anche le rivendicazioni 14 e 15.

Pertanto, alla luce dei rilievi suddetti, il brevetto per invenzione industriale n. 1382038 di titolarità di GSA è ritenuto valido limitatamente alla combinazione delle caratteristiche 1 e 13, 14 e 15 in quanto dipendenti dalla combinazione anzidetta, delle rivendicazioni 16 e 22 anch'esse combinate tra loro e della rivendicazione 23 in quanto dipendente dalla rivendicazione 22.

3.2. BREVETTO EP'092 (frazione italiana) di PIATTI

La frazione italiana del brevetto europeo EP'092 è la fase regionale europea della domanda internazionale WO0061236 che si basa sulla domanda di priorità NA1999A0016, depositata il 12 aprile 1999 per l'invenzione dal titolo "Robot antincendio per gallerie sospeso a monorotaia, telecomandato, telescopico; con allacciamento automatico della condotta idrica fissa con o senza operatore a bordo".

Il problema dell'arte nota riconosciuto nel brevetto EP'092 consisteva nel fatto di fornire un mezzo per lo spegnimento dell'incendio che potesse salvare le persone, senza necessità dell'intervento delle squadre di salvataggio.

Il brevetto in questione consta di 8 rivendicazioni, delle quali la rivendicazione principale indipendente n. 1 recita: "veicolo per la lotta agli incendi ed il soccorso alle persone in gallerie sospeso ad un carrello che corre su una monorotaia fissata alla volta della galleria, caratterizzato dal fatto che è provvisto con un tubo e un braccio automatico che è capace di fare una connessione idraulica tra il tubo e la condotta antifluoco che trasporta l'acqua nel tunnel; il veicolo inoltre comprende un dispositivo, installato al di sotto della cabina, che si trasforma in sedili utilizzabili per portare via le persone".

Le rimanenti rivendicazioni 2- 8 sono tutte dipendenti in maniera diretta o indiretta dalla riv. 1.

È opinione del CTU che la porzione nazionale del brevetto EP'092, così come concessa, si estenda oltre il contenuto della domanda originaria contravvenendo all'art. 138(1)(c) CBE, dato che il "congegno" della rivendicazione 1 (rivendicazione indipendente) non è stato descritto né rivendicato in termini così generici all'epoca del deposito della domanda originariamente depositata, corrispondente alla pubblicazione WO00/061236, ove il congegno non consiste in una qualunque tipologia di congegno meccanico idoneo a trasformarsi in una panchina o in una barella per il trasporto di persone, ma si concretizza in una specifica tipologia di struttura meccanica identificata come un "congegno meccanico a quadrilatero articolato".

Il Collegio non può che fare proprie queste osservazioni, condividendo la valutazione espressa dal CTU.

Invero, la rivendicazione 1 del brevetto EP'092 prevede "un dispositivo, installato al di sotto della cabina, che si trasforma in sedili utilizzabili per portare via le persone".



Tuttavia, come è evidente dalla descrizione e dalla rivendicazione 7 di WO00/061236, al tempo del deposito della domanda internazionale, tale dispositivo era stato introdotto quale “mechanical articulated quadrilateral device”; non quindi un “device” scevro da altre caratteristiche tecniche, ma proprio un device del tipo articulated quadrilateral che si trasforma in una panchina o in una barella.

Pertanto, la rivendicazione 1 del brevetto EP'092 risulta essere stata concessa ampliando il contenuto rispetto a quanto descritto nella domanda originaria, con conseguente violazione dell'art. 138.1 CBE.

Come correttamente rilevato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, inoltre, anche applicando il cosiddetto “three point test”, ossia il test sviluppato dall'Ufficio Brevetti Europeo, si giunge alla conclusione che la rivendicazione 1 come concessa è più ampia rispetto alla domanda originaria.

Dalla lettura della descrizione di EP'092 risulta infatti come la caratteristica del dispositivo di essere “a quadrilatero articolato” sia essenziale, in quanto precipua a far sì che la barella si trasformi in sedili utilizzabili per portare via le persone.

In conclusione, il brevetto europeo EP'092 (e quindi anche la sua frazione italiana) risulta nullo in forza dell'art. 138.1 CBE, in quanto la rivendicazione 1 è stata indebitamente generalizzata senza che la domanda originariamente depositata fornisca supporto per tali generalizzazioni.

La suddetta conclusione rende superfluo investigare se il brevetto EP'092 goda di validi requisiti di brevettabilità alla luce delle anteriorità citate dalle Parti.

3.3. BREVETTO IT'126 di PIATTI

Il brevetto IT'126 è stato concesso sulla domanda di brevetto NA1999A0016 (domanda originaria del brevetto EP'092) depositata il 12 aprile 1999 per l'invenzione dal titolo “Robot antincendio per gallerie sospeso a monorotaia, telecomandato, telescopico; con allacciamento automatico alla condotta idrica fissa con o senza operatore a bordo”.

Il brevetto in questione si conclude con 11 rivendicazioni, delle quali una (la prima nell'ordine di presentazione) indipendente, che recita: “veicolo per la lotta agli incendi e il soccorso alle persone in gallerie, caratterizzato da ciò che esso è sospeso a un carrello che corre su una monorotaia fissata alla volta della galleria”.

Le rimanenti rivendicazioni 2-11 sono tutte dipendenti in maniera diretta o indiretta alla rivendicazione 1.

Prima di passare al merito della domanda di nullità per carenza dei necessari requisiti di brevettabilità del trovato in questione, pare opportuno esaminare l'eccezione formulata dalla difesa di GSA circa la mancata prova da parte degli attori dell'efficacia del brevetto stesso, per non aver prodotto le ricevute attestanti il pagamento di tutti i diritti annuali per il rinnovo di questo brevetto sino ad oggi.



La difesa Piatti obietta come in realtà siano state depositate tutte le ricevute attestanti i pagamenti eseguiti dallo studio brevettuale Cirillo con riguardo al brevetto stesso.

Il Collegio, pur rilevando come – diversamente da quanto affermato dalla difesa di parte attrice – non sia stato possibile rinvenire tra le produzioni attoree i suddetti attestati di pagamento, l'eccezione in questione non meriti di essere accolta.

Como noto infatti, la giurisprudenza è da tempo concorde nel ritenere che la dichiarazione di decadenza non possa essere pronunciata dal giudice ordinario se non sia stata acquisita agli atti la certificazione dell'UIBM in merito all'esperimento della procedura di accertamento da parte dell'Ufficio.

In questo stesso senso depone anche la giurisprudenza della Commissione Ricorsi dell'UIBM laddove si rileva che, anche se la decadenza avviene automaticamente con effetto erga omnes a far tempo dal compimento dell'ultimo anno per il quale è stata pagata utilmente l'annualità dovuta, essa resta, per il testuale dettato dell'art. 75 c.p.i., subordinata alla *condicio iuris* che l'UIBM non soltanto notifichi all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento dell'annualità dovuta, ma anche alla condizione che la comunicazione suddetta sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

In ogni caso, la circostanza che il brevetto sia decaduto per mancato pagamento delle tasse non sarebbe comunque di ostacolo alla dichiarazione di nullità, giacché nel sistema della legge, la decadenza assolve finalità diverse rispetto a quelle connesse alla nullità, così come diversi sono gli effetti.

Quanto invece alla sussistenza di validi requisiti di brevettabilità per il brevetto in questione, il CTU conclude ritenendo che le sole rivendicazioni 2 e/o 7 (quando combinate con le caratteristiche della rivendicazione indipendente 1) sono dotate di validi requisiti.

Precisamente il CTU, valutando come anteriorità contrapposte i brevetti giapponesi JP'671 e JP'398, afferma che: la rivendicazione 1 non è nuova, la riv. 3 è anticipata da JP'671, la riv. 4 è nuova, ma priva di attività inventiva, la riv. 5 è nuova, ma priva di attività inventiva, la riv. 6 è anticipata da JP'671, le riv. 8-10 risultano anticipate da JP'671, la riv. 11 risulta anticipata da JP'398.

Nelle proprie osservazioni alla bozza di ctu e poi ancora nella comparsa conclusionale, parte attrice ha lamentato il fatto che il CTU avesse valutato lo stato dell'arte sulla base di traduzioni elettroniche di brevetti giapponesi, prima in inglese e poi in italiano, e ha pertanto provveduto a fornire – solo in quella sede – una traduzione giurata del brevetto JP'671.

Il CTU, rilevando la tardività di tali contestazioni, ha comunque analizzato la traduzione italiana del brevetto, rilevando come la stessa restituisca un significato analogo rispetto a quello emerso dalla traduzione già in atti.



Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, premesso come il brevetto IT'126 abbia un ambito di tutela differente rispetto a quella della porzione italiana del brevetto europeo EP'092, il Collegio ritiene di condividere le valutazioni conclusive del Consulente Tecnico d'Ufficio, accertando pertanto la parziale validità del brevetto IT'126 nei limiti delle rivendicazioni 2 e 7, combinate con le caratteristiche della rivendicazione indipendente 1.

Invero, esaminate le anteriorità JP'671 e JP'398, la rivendicazione 1 (“veicolo per la lotta agli incendi e il soccorso alle persone in gallerie, caratterizzato da ciò che esso è sospeso a un carrello che corre su una monorotaia fissata alla volta della galleria”) risulta anticipata dal documento JP'671, che già descrive (cfr figura 1 di JP'671) un veicolo del tutto analogo.

Nuova e inventiva risulta invece la rivendicazione 2, che prevede “un pistone oleodinamico che consente alla cabina di abbassarsi fino al piano stradale e che ha la parte fissa (cilindro) che rientra nella cabina”. Nessuna delle anteriorità contrapposte (JP'671 e JP'398) presenta infatti un simile sistema, né vi è alcun insegnamento utile a modificare il veicolo di JP'671 con gli insegnamenti di JP'398 per giungere alla soluzione rivendicata.

Priva di validi requisiti di brevettabilità risulta invece la rivendicazione 3, in quanto anticipata dal brevetto JP'671, il quale descrive (fig. 5) un veicolo antincendio dotato di tamburo su cui è avvolta una tubazione flessibile che si svolge e riavvolge per effetto di un motore che è sincronizzato con quelli di traslazione e permette lo spostamento del veicolo stesso fermo restando il collegamento idraulico.

Quanto poi alla rivendicazione 4 (“presenta un braccio automatico che consente l’inserimento del raccordo maschio, fissato al tubo flessibile, nell’innesto femmina installato sulla tubazione antincendio posta sulla rotaia”) essa deve considerarsi dipendente dalla rivendicazione 3, dato che la caratteristica di “tubo flessibile” è introdotta per la prima volta in tale rivendicazione 3.

Tale rivendicazione 4 risulta nuova rispetto al documento JP'671, dato che questo anticipa tutte le caratteristiche della rivendicazione 4, ad eccezione del raccordo maschio-femmina, che in JP'671 viene mostrato quale raccordo femmina-femmina.

Ritiene tuttavia il Collegio che il tecnico del settore non avrebbe avuto difficoltà a modificare il raccordo femmina-femmina illustrato nel documento JP'671 con un innesto differente quale ad esempio un raccordo del tipo maschio-femmina, dovendo così dirsi la rivendicazione 4 priva del requisito di attività inventiva.

La rivendicazione 5, che si riferisce ad un elettromagnete disposto sul braccio di collegamento che “quando si interfaccia con il magnete permanente fissato sull’innesto femmina, manda un impulso elettrico che tramite un trasduttore comanda il pistoncino P3 per lo sblocco dell’innesto femmina e l’avanzamento del pistone P1 che spinge il maschio nella femmina, realizzando così il collegamento

idraulico tra veicolo e tubazione fissa”, risulta nuova – posto che il documento JP’671 non descrive tali particolari – ma carente di attività inventiva. I dettagli ivi descritti attinenti al collegamento del braccio automatico all’innesto femmina della tubazione dell’acqua risultano infatti una mera implementazione pratica di un principio noto, quale quello dell’innesto automatico.

La rivendicazione 6, che prevede che il braccio automatico sia equipaggiato “con una pinza che viene attivata quando il corpo del raccordo pigia contro il riscontro”, risulta anticipata dal documento JP’671, ove risultano descritte delle ganasce ad azionamento elettrico per accoppiare idraulicamente il raccordo, cui è connesso il tubo flessibile, con la tubazione di alimentazione.

Nuova ed inventiva risulta invece la rivendicazione 7, che prevede come il veicolo presenti “nella parte sottostante un dispositivo meccanico a quadrilatero articolato che aprendosi si trasforma in due panchine per il trasporto di persone e feriti”.

Il CTP di parte GSA ha rilevato come – pur trattandosi di rivendicazione nuova rispetto all’anteriorità giapponese – il tecnico del ramo, sulla base degli insegnamenti del brevetto JP’671, avrebbe certamente proposto di sostituire o di integrare le luci lampeggianti del robot noto con un supporto per il trasporto di persone, quale appunto una barella o una panchina.

Il Collegio, condividendo i rilievi di parte attrice e la valutazione offerta dal Consulente d’Ufficio, ritiene di non poter accogliere tale affermazione. Il tecnico del settore non appare infatti per nulla sospinto o incentivato a modificare le luci di segnalazione di JP’671 con gli insegnamenti di JP’687 (che prevede un elicottero con barella) per giungere a prevedere l’aggiunta di un dispositivo, installato al di sotto della cabina, che si trasforma in sedili utilizzabili per portare via le persone. Affermare il contrario vorrebbe dire basare il ragionamento su di una inammissibile valutazione ex post.

Prive di validi requisiti di brevettabilità risultano inoltre le rivendicazioni 8 e 10, in quanto anticipate dal brevetto giapponese JP’671, che prevede l’utilizzo di una batteria idonea per alimentare il veicolo, nonché un dispositivo di controllo connesso alla batteria tramite il dispositivo di connessione di potenza, prevedendo altresì la possibilità di inviare dal pannello di controllo, in modalità wireless, i comandi per azionare il movimento del veicolo (rendendo così carente di attività inventiva la rivendicazione 10).

Infine, le rivendicazioni 9 e 11 appaiono anticipate dal brevetto JP’398, che già descrive la presenza di una bombola d’ossigeno nella cabina e che già prevede una soluzione al problema di impedire il surriscaldamento del veicolo.

In conclusione, pertanto, il brevetto IT 1312126 di titolarità dell’Ing. Piatti è ritenuto valido limitatamente alle rivendicazioni 2 e 7, quando combinate con le caratteristiche della rivendicazione indipendente 1.



3.4. BREVETTO IT'780 di PIATTI

Il brevetto IT'780 è stato concesso sulla domanda di brevetto NA1999A0046, depositata il 23 settembre 1999 per l'invenzione dal titolo "Monorotaia antincendio auto raffreddante".

La soluzione tecnica prospettata nel brevetto in questione consiste in una monorotaia antincendio auto-raffreddante, che è costituita da un profilato cavo dotato di una conduttura interna dotata di interstizi che si estende anche alle ali di detto profilato. In particolare è previsto che vi siano delle superfici su cui possono scorrere le ruote dei carrelli che la utilizzano come monorotaia. Grazie al fluire del liquido antincendio nella conduttura e negli interstizi è favorito lo smaltimento del calore generato da un incendio, garantendo il mantenimento della funzionalità della monorotaia/conduttura.

Il brevetto IT'780 si compone di 6 rivendicazioni, delle quali la n. 1 indipendente, che recita: "profilato che ha la caratteristica di fungere sia da rotaia che da tubazione antincendio".

Il ctp di parte GSA rileva anzitutto la nullità di tale brevetto ai sensi dell'art. 76.1 comma b c.p.i., poiché – a suo dire - non vi sarebbe l'indicazione del problema tecnico risolto dal profilato ivi rivendicato.

Il CTU – pur ritenendo individuabile, ancorché implicitamente, un problema tecnico quale quello di trovare una soluzione alternativa al raffreddamento della rotaia – domanda al Giudice la valutazione circa l'insufficienza di descrizione.

Il brevetto IT'780, a parere del Collegio, è sufficientemente descritto.

Nella descrizione del trovato in questione si legge infatti che "trattasi di profilato speciale che funge sia da rotaia che da tubo per il trasporto di acqua per uso antincendio o per servizi diversi. Ha la caratteristica di essere autoraffreddante, infatti, se viene coinvolto in un incendio, il calore che giunge dall'esterno viene assorbito dall'acqua che circola nel tubo e negli interstizi rapidi a baionetta".

Il problema tecnico (riscaldamento del profilato in caso di incendio) risulta chiaramente individuato e parimenti la soluzione proposta a tale problema appare chiara laddove si prevede che, in caso di incendio, l'acqua che circola nel tubo e negli interstizi rapidi a baionetta assorbe il calore che giunge dall'esterno, rendendo così il profilato in esame autoraffreddante.

Può quindi concludersi nel senso di una sufficiente descrizione.

Quanto poi alla sussistenza o meno dei requisiti di novità e attività inventiva, il CTU prende in esame le seguenti anteriorità: 1) rivista "Antincendio" del luglio 1999 (che consta di un articolo dal titolo "incendi nelle gallerie: un robot in aiuto", avente come autore proprio l'Ing. Domenico Piatti e che presenta una data di pubblicazione - luglio 1999 - anteriore a quella del deposito del brevetto IT'780 – 23 settembre 1999 – ; 2) brevetto giapponese JP'173; 3) documento del 20/9/1999 fornito il 21/9/1999



all'Ispettore Generale Capo della "Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi".

Con riguardo a quest'ultima anteriorità, ossia il documento consegnato all'Ispettore Generale Capo della "Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi", parte attrice obietta che si tratta in realtà di documento confidenziale e riservato, e come tale incapace di costituire un'anteriorità rilevante. Il CTU rimanda la decisione al Giudice.

Il Collegio concorda con la posizione di parte attrice, essendo evidente come si tratti di un documento trasmesso all'Ispettore Generale per il solo inserimento nel fascicolo personale dell'Ing. Piatti, cui è precluso l'accesso ad un ambito più ampio rispetto a quello rappresentato dal lavoratore e dal suo datore di lavoro, che per ragioni di riservatezza non è autorizzato a diffondere le notizie così acquisite a soggetti terzi. Deve quindi escludersi che possa dirsi integrante una predivulgazione.

Procedendo poi all'esame del trovato, alla luce delle altre due anteriorità esaminate (articolo del luglio '99 sulla rivista "Antincendio" e brevetto giapponese JP'173), il Consulente Tecnico d'Ufficio conclude il proprio elaborato ritenendo che la rivendicazione principale 1 risulta nuova rispetto al brevetto giapponese JP'173 (che anziché divulgare un profilato, descrive un binario che ha la caratteristica di fungere sia da rotaia che da tubazione antincendio), mentre nulla (perché da questa anticipata) rispetto alla rivista "Antincendio", ove è descritto che per la monorotaia si può utilizzare un profilato speciale estruso a caldo che funge sia da tubazione antincendio che da rotaia.

Quanto invece alle rivendicazioni dipendenti 2-6, stando alla ricostruzione data dal CTU, esse mancano di validi requisiti di brevettabilità perché anticipate dall'articolo e/o dal brevetto JP'173.

Il Collegio condivide solo in parte quanto affermato dal CTU, ritenendo che la rivendicazione 1 possa e debba dirsi anticipata anche dal brevetto giapponese JP'173, posto che lo stesso – pur descrivendo un binario e non un profilato monorotaia – rende evidente la soluzione suggerita dalla rivendicazione in esame.

Il documento JP'173 descrive infatti un binario che ha la caratteristica di fungere sia da rotaia sia da tubazione antincendio, rendendo così la rivendicazione indipendente del brevetto IT'780 ("profilato che ha la caratteristica di fungere sia da rotaia che da tubazione antincendio") quantomeno carente di attività inventiva.

La rivendicazione indipendente 1 risulta altresì anticipata anche dalla pubblicazione sulla rivista "Antincendio" del luglio 1999, e ciò tanto dalla descrizione di pag. 70 quanto dalle figure ivi presenti.

In particolare, a pag. 70 di tale articolo è infatti descritto che per la monorotaia si "può utilizzare un profilato speciale estruso a caldo (fig. 3A) che funge sia da tubazione antincendio che da rotaia".

Carenti di novità appaiono inoltre tutte le rivendicazioni dipendenti 2-6.

Precisamente, le rivendicazioni 2 e 3 risultano anticipate dall'articolo della rivista "Antincendio", laddove nel disegno della figura 3A viene illustrata una cavità interna utilizzabile come tubazione per il trasporto di acqua o altro liquido e che vi è la presenza di piani di scorrimento esterni utilizzabili come vie di corsa per carrelli (insegnamento, questo, ricavabile anche dal brevetto JP'173).

Parimenti carente di novità risulta la rivendicazione 4 ("essere autoraffreddante grazie all'acqua che circola nel tubo e negli interstizi delle ali"), dato che anche la monorotaia della rivista "Antincendio" appare essere autoraffreddante ("profilato speciale estruso a caldo che funge sia da tubazione antincendio che da rotaia e ha il grande vantaggio di resistere alle alte temperature, in quanto si comporta come tubo d'acqua in una caldaia").

Priva di validi requisiti di brevettabilità è anche la rivendicazioni 5 del brevetto in esame, posto che lo scopo indicato nella rivendicazione 5 ("non deformarsi per effetto del calore di un incendio esterno") deve necessariamente essere raggiunto tanto dalla monorotaia descritta nell'articolo del luglio 1999, quanto dal binario descritto nel documento JP'173.

Non nuova, infine, anche la rivendicazione 6 – che riguarda la presenza delle "prese per idranti antincendio e innesti rapidi a baionetta" – considerato che nella descrizione di pagina 70 dell'articolo della rivista "Antincendio" si afferma che sulla tubazione antincendio della monorotaia "ogni 30 metri è derivato un innesto rapido femmina DN80 in acciaio inox a chiusura automatica".

In esito alle valutazioni sin qui svolte, il brevetto IT'780 di titolarità dell'ing. Piatti deve quindi dirsi nullo poiché, alla luce dall'articolo apparso sulla rivista "Antincendio" del luglio '99 e del brevetto giapponese JP'173, esso risulta interamente anticipato e pertanto privo di novità.

3.5. BREVETTO IT'463 di PIATTI

Il brevetto IT'463 è stato concesso sulla domanda di brevetto NA2004A0024, depositata il 7 maggio 2004 per l'invenzione dal titolo "apparecchio per lo spegnimento di incendi in gallerie". Esso consta di 16 rivendicazioni, delle quali la rivendicazione indipendente 1 recita "apparecchio per lo spegnimento di incendi in gallerie stradali e ferroviarie, radiocomandato o robotizzato, costituito da un veicolo, con scudo termico ad acqua, che mosso da motori magnetici lineari oscillanti, scorre su monorotaia, fissata alla volta della galleria, per raggiungere l'incendio; essendo tale monorotaia adibita anche a condotta per l'acqua antincendio, tale veicolo essendo munito di una macchinetta a sfilo telescopico, abilitata ad allacciarsi automaticamente alla monorotaia, in prossimità dell'incendio, per prelevare l'acqua e dirigerne il getto sui focolai individuati da una telecamera o da una termocamera ad infrarossi".

Le restanti rivendicazioni da 2 a 16 sono dipendenti in maniera diretta o indiretta dalla rivendicazione 1.



Esaminando quali anteriorità rilevanti 1) la rivista “Antincendio” 1999, 2) la rivista Focus del giugno 2000, 3) il brevetto giapponese JP’562 e 4) la domanda di brevetto tedesca DE’285A1, il CTU conclude nel senso che la rivendicazione indipendente 1 è nuova, ma carente di attività inventiva.

Il Collegio ritiene di condividere tale valutazione, che risulta argomentata in maniera persuasiva dal CTU nella propria relazione conclusiva.

In nessuna delle anteriorità contrapposte sono infatti divulgate contemporaneamente le due caratteristiche della rivendicazione 1 di IT’463, quali i “motori magnetici lineari oscillanti” per la movimentazione del veicolo antincendio e la macchinetta a sfilo telescopico volta ad allacciarsi automaticamente alla monorotaia prelevare l’acqua.

Tuttavia, la caratteristica di utilizzare “motori magnetici lineari oscillanti” per la movimentazione del veicolo antincendio si pone quale ovvia alternativa per il tecnico del settore che è a conoscenza del brevetto giapponese JP’562, nel quale è già divulgata la possibilità di movimentare il carrello mediante un motore lineare, cosicché il carrello possa scorrere su rotaie fissate al soffitto. Un tecnico del ramo, infatti, partendo dalla descrizione di pag. 70 e dalla figura 3A dell’articolo della rivista “Antincendio” del luglio 1999 (monorotaia appesa al soffitto della galleria) ed in vista degli insegnamenti del brevetto JP’562 (movimentare il carrello mediante un motore lineare), sarebbe arrivato senza sforzo inventivo al motore rivendicato in IT’463.

Parimenti, anche la caratteristica di avere una macchinetta a sfilo telescopico volta ad allacciarsi automaticamente alla monorotaia per prelevare acqua, risulta anticipata dal documento DE’285, che descrive una macchinetta telescopica che si allaccia automaticamente ad una bocchetta per prelevare l’acqua e dirigere il getto sul fuoco individuato da una telecamera.

Pertanto, come ben argomentato dal Consulente d’Ufficio, il tecnico del settore, a partire dalla descrizione di pag. 70 e dalla figura 3A dell’articolo della rivista “Antincendio” del luglio 1999, in vista degli insegnamenti del documento DE’285, sarebbe arrivato senza sforzo inventivo alla previsione di una manichetta a sfilo telescopico, abilitata ad allacciarsi automaticamente alla monorotaia, in prossimità dell’incendio, per prelevare l’acqua e dirigerne il getto sui focolai, come rivendicato nella rivendicazione 1 del brevetto IT’463.

Nelle proprie osservazioni alla bozza di CTU (ripresa dalla difesa nella propria comparsa conclusionale), il ctp di parte attrice contesta come le conclusioni del CTU non appaiano supportate da fondamenti tecnici, in quanto il brevetto tedesco DE’285 non contiene insegnamenti per un tecnico del settore sulla manichetta telescopica, perché non descrive nessun meccanismo che possa far pensare anche lontanamente al tipo di azione descritta da IT’463.



IL CTU già nel proprio elaborato conclusivo ha considerato questo rilievo, non ritenendolo tuttavia condivisibile, dato che la descrizione di DE'285 al paragrafo 26 e con riferimento alla Figura 2 prevede un attacco di tipo maschio femmina tale da consentire alla manichetta un attacco di tipo telescopico al fine di allacciarsi in maniera automatica mediante il dispositivo di sollevamento/abbassamento alla condotta di acqua.

Sul punto, il Collegio ritiene di poter fare propria la valutazione del CTU, apparendo questa del tutto lineare e condivisibile, non potendo pertanto trovare accoglimento alcuno la posizione di parte attrice.

Quanto poi alle rivendicazioni dipendenti 2-16, esse risultano – dovendosi condividere la valutazione data dal CTU – tutte carenti di validi requisiti di brevettabilità.

Più precisamente infatti, la rivendicazione 2 (che prevede una condotta adibita al trasporto di acqua antincendio che raffredda automaticamente le vie di corsa) e la rivendicazione 3 (che si riferisce alle prese per allacciamento dell'apparecchio alla tubazione antincendio) risultano carenti di validi requisiti di brevettabilità alla luce degli insegnamenti di IT'780 di titolarità dello stesso Piatti. Le rivendicazioni 4, 5, 6, 7, 10 e 14 si pongono tutte quali mere soluzioni progettuali, prive di alcuna altezza inventiva. Quanto, infine, alle rivendicazioni 8, 9, 16, 11 e 12, esse risultano tutte direttamente deducibili dallo stato della tecnica oggetto d'esame.

Alla luce di tali rilievi, il brevetto IT'463 di titolarità dell'ing. Piatti deve dirsi nullo poiché interamente anticipato dallo stato della tecnica.

4. Sulla lamentata interferenza

Il quesito peritale sottoposto all'ing. Ciceri chiedeva altresì di accertare se i sistemi anti-incendio denominati CAR, CAR-LEGIO, MISTO CARLEGIO, ITUNNEL, Drone anti-incendio o comunque denominati ed aventi le medesime caratteristiche di quelli contestati, realizzati da GSA e da Caccialanza costituiscano contraffazione dei brevetti di parte attrice o della frazione di tali brevetti ritenuta eventualmente valida.

Sul punto giovano due premesse.

Nella propria bozza di relazione peritale il CTU aveva preso in esame i sistemi di Caccialanza denominati LEGIO, CAR e CAR-LEGIO. Con riguardo, invece, alle altre denominazioni indicate nel quesito peritale ("Misto CAR-LEGIO" e "ITUNNEL") GSA – senza alcuna opposizione di parte attrice – ha rilevato come esse rappresentino dei semplici marchi e non dei prodotti, cosicché su di essi non si è concentrata l'analisi del Perito.

Il ctp di parte attrice nella propria memoria di osservazione alla bozza di CTU ha invece contestato come il Consulente Tecnico d'Ufficio abbia esaminato anche il sistema LEGIO, pur non essendo stato questo citato da parte attrice, né tantomeno citato dal Giudice nel quesito. Il CTU sul punto ha obiettato



come il quesito chiedesse di esaminare anche i sistemi “comunque denominati ed aventi le medesime caratteristiche di quelli contestati” e che il sistema LEGIO pare essere denominato in modo più o meno simile al sistema CAR-LEGIO e mostra caratteristiche tecniche assimilabili agli altri sistemi oggetto di causa. In ogni caso, il CTU ha ritenuto corretto modificare le conclusioni stralciando i riferimenti al sistema LEGIO.

Il Collegio ritiene di condividere l’operato del CTU sul punto, potendo così limitare l’analisi dell’interferenza ai soli prodotti CAR e CAR-LEGIO.

Quanto all’analisi dell’interferenza – condotta per completezza anche in relazione ai brevetti di parte attrice ritenuti nulli – la stessa è stata esclusa con riferimento a tutti i prodotti di parte convenuta, in relazione a tutti i brevetti di parte attrice.

Nel dettaglio, per quel che rileva ai fini della presente pronuncia, in relazione all’unico brevetto – IT’126 – ritenuto parzialmente valido, il CTU ha concluso nel senso che i prodotti CAR e CAR-LEGIO non risultano interferenti con l’ambito di protezione ritenuto valido.

Il Collegio ritiene di condividere le valutazioni espresse dal CTU, apparendo queste supportate da argomentazioni logiche e del tutto convincenti.

Invero, come già chiarito, l’ambito di tutela del brevetto IT’126 è dato dalla combinazione delle rivendicazioni 1 e 2 (“Veicolo per la lotta agli incendi e il soccorso alle persone in gallerie, caratterizzato da ciò che esso è sospeso a un carrello che corre su una monorotaia fissata alla volta della galleria” in cui “un pistone oleodinamico che consente alla cabina di abbassarsi fino al piano stradale e che ha la parte fissa (cilindro) che rientra nella cabina”) e dalla combinazione delle rivendicazioni 1 e 7 (“Veicolo per la lotta agli incendi e il soccorso alle persone in gallerie, caratterizzato da ciò che esso è sospeso a un carrello che corre su una monorotaia fissata alla volta della galleria” in cui “nella parte sottostante ha un dispositivo meccanico a quadrilatero articolato che aprendosi si trasforma in due panchine per il trasporto di persone e feriti”).

Quanto invece ai prodotti in asserita contraffazione, il sistema CAR della convenuta è un sistema automatico di spegnimento degli incendi costituito da una struttura fissa, in forma di una rotaia aerea, che è installata lungo l’intera tratta della galleria ed è percorsa da strutture mobili con montati a bordo monitori idro schiuma che traslano lungo la struttura fissa.

Il sistema CAR-LEGIO è un sistema automatico di spegnimento di incendi in galleria con monitori telecomandati del tipo a) fissi, ossia formati da stazioni di intervento e controllo distribuite a intervalli regolari lungo la parete della galleria, in analogia con quanto previsto nel sistema LEGIO e b) mobili, ossia formati su carrello aereo laddove è prevista una struttura fissa (rotaia aerea) installata lungo

l'intera tratta della galleria e percorsa da struttura mobile, in analogia con quanto previsto nel sistema CAR.

Così ricordate le caratteristiche dei prodotti in asserita contraffazione, risulta certamente condivisibile la valutazione data dal CTU ing. Ciceri circa l'assenza della lamentata interferenza.

Nessuna delle due soluzioni tecniche realizzate dalle convenute presenta infatti alcun tipo di "pistone oleodinamico che consente alla cabina di abbassarsi fino al piano stradale e che ha la parte fissa (cilindro) che rientra nella cabina" o di "dispositivo meccanico a quadrilatero articolato che aprendosi si trasforma in due panchine per il trasporto di persone e feriti".

Pertanto i prodotti CAR e CAR-LEGIO non risultano interferenti con l'ambito di protezione del brevetto IT'126 ritenuto valido.

5. Sulla denunciata concorrenza sleale

Parte attrice rileva inoltre come le condotte di parte convenuta siano censurabili anche sotto il profilo della concorrenza sleale.

Più precisamente, la difesa attorea denuncia la violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. rilevando come la contraffazione brevettuale, anche in presenza di prodotti non confondibili, integri un comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale con agganciamento all'immagine, alla reputazione e all'accreditamento di Robogat, nonché un ulteriore illecito concorrenziale per pubblicità ingannevole ex art. 2598 n. 3 c.c., stante l'indicazione non corrispondente a verità dell'esistenza di due PCT, entrambi ritirati, quali titoli di privativa a protezione dei prodotti di cui alle brochure allegate sub doc.ti 29, 30 e 31.

Le parti convenute replicano rilevando come l'accertata infondatezza dell'accusa di contraffazione brevettuale assorbe l'accusa di concorrenza sleale dipendente, come sia infondata e del tutto sfornita di prove l'accusa di agganciamento all'immagine, alla reputazione e al preteso accreditamento di Robogat, e come infine la menzione di due domande di PCT non coltivate in sede europea non implichi concorrenza sleale a danno degli attori poiché non provoca ad essi nessun danno ed è comunque irrilevante considerato che è sicuramente valido ed efficace il brevetto IT'038 pure menzionato nei medesimi cataloghi. La difesa di GSA precisa inoltre che il ritiro del brevetto in sede europea non significa anche ritiro a livello internazionale e che in ogni caso parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che l'indicazione nei dépliant dell'esistenza di brevetti esteri, in realtà ritirati, era o sarebbe stata determinante per i clienti di GSA e Caccialanza nella scelta dei prodotti.

Il Collegio ritiene di dover condividere il rilievo di parte convenuta.

Come noto, infatti, in un'ottica di tutela del lavoro, degli sforzi e degli investimenti altrui, l'art. 2598 n. 3 c.c. sanziona come sleali tutte quelle condotte di imitazione pedissequa ed integrale (anche se non



confusoria) dei beni altrui dotati di originalità tecnico funzionale, anche se non tali da consentire l'accesso alla tutela brevettuale.

Nel caso di specie, tuttavia, sulla base delle risultanze processuali e della dettagliata analisi tecnica svolta dal Consulente d'Ufficio, si è potuto del tutto escludere la contraffazione, escludendosi così che – al di là della validità o meno dei titoli brevettuali azionati da parte attrice - i prodotti di parte convenuta potessero comunque dirsi imitazione pedissequa ed integrale dei prodotti di parte attrice.

Quanto poi alla lamentata pubblicità ingannevole ex art. 2598 n. 3 c.c., stante l'indicazione non corrispondente a verità dell'esistenza di due PCT, entrambi ritirati, quali titoli di privativa a protezione dei prodotti di cui alle brochure allegate sub doc.ti 29, 30 e 31, il Collegio ritiene di non poter accogliere tale domanda.

Pur essendo infatti illecita l'attività di qualificazione come brevettato di un prodotto che in realtà non lo sia, ed essendo altresì sufficiente – in ambito concorrenziale - la mera idoneità al danno della condotta, l'onere della prova resta pur sempre in capo al soggetto che allega l'ingannevolezza dell'altrui pubblicità.

Nel caso di specie, le brochure allegate sub doc.ti 29, 30 e 31 fanno riferimento alle domande PCT/EP2008/002153 e PCT/EP2009/000335. Parte attrice, producendo estratti del registro dell'EPO che dimostrano il ritiro dei brevetti in sede europea, lamenta l'ingannevolezza delle brochure stesse.

Come correttamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, tuttavia, il ritiro del brevetto in sede europea non significa anche ritiro a livello internazionale, essendo stati detti brevetti depositati designando non solo i paesi contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo, ma anche vari paesi asiatici, africani, dell'America del Nord, Sudamerica ed Australia, come si evince dal doc. 17 di parte GSA.

Pertanto, non avendo parte attrice, con riguardo a questi brevetti, adempiuto il proprio onere di prova circa la lamentata ingannevolezza, la domanda di concorrenza sleale non può trovare accoglimento.

6. Sulla domanda riconvenzionale di concorrenza sleale

Le convenute, in via riconvenzionale, chiedono infine accertarsi il compimento di atti di concorrenza sleale da parte dall'ing. Piatti e di Robogat, con conseguente richiesta di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Più precisamente, GSA lamenta la concorrenza sleale di Robogat per aver inoltrato nel luglio 2013 lettera di diffida, oltre che alle convenute del presente giudizio anche all'associazione di categoria del settore della sicurezza antincendio e ad un altro terzo che collaborava con GSA e Caccialanza all'epoca. Lamenta pertanto la violazione dell'art. 2598 n.2, nonché la violazione dell'art. 2598 n.3,

rilevando come la minaccia di azioni effettuata in mala fede o comunque colposamente ignorando l'evidente invalidità del brevetto costituisce un'inammissibile turbativa del mercato.

Quanto invece alla domanda riconvenzionale di Caccialanza, quest'ultima lamenta come gli attori (la società Robogat e l'ing. Piatti in proprio) abbiano diffuso presso il pubblico notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di Caccialanza idonei a determinarne il discredito, inviando a soggetti terzi diffide radicalmente infondate e svolgendo azioni di disturbo dell'attività della convenuta (episodio dell'11 giugno 2009, ossia la prova presso la galleria santa croce di Carrara, quando il Piatti, alla presenza di tutti i partecipanti, avrebbe avanzato accuse di contraffazione). Chiede pertanto accertare l'illiceità di tali condotte ai sensi dell'art. 2598 n. 2 (per denigrazione e per appropriazione di pregi, per aver rivendicato nelle diffide un'esclusiva brevettuale con riguardo ai sistemi antincendio che formano oggetto di causa) e 2598 n.3 (per mendacio concorrenziale idonea ad ingannare il pubblico), con conseguente richiesta di inibitoria, penale, risarcimento danno e pubblicazione sentenza.

Si lamenta inoltre l'illiceità delle descritte condotte per violazione del buon nome e della reputazione commerciale della convenuta, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Sul punto, con ordinanza del 1.7.2015, il G.I. ha ritenuto superflui i capitoli di prova formulati dalle parti, riguardando gli stessi mere incomprensioni (poi risolte) con la clientela, o lamentate conseguenze tuttavia non direttamente riconducibili alla denunciata attività di sleale concorrenza.

Nella propria memoria istruttoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c., parte attrice ha contestato la possibilità di ritenere nel caso di specie configurabile un'attività concorrenzialmente sleale, posto che l'invio di diffide costituisce lecita attività, sul piano stragiudiziale, di tutela dei propri diritti – lesi dalle controparti – per cercare di evitare un contenzioso. Ha altresì (peraltro solo parzialmente) contestato la veridicità di quanto dalla controparte riferito in relazione all'evento dell'11.6.2009, rilevando inoltre come manchi la prova del nesso di causalità tra il presunto comportamento denigratorio e il lamentato danno da interruzione delle trattative.

La domanda riconvenzionale di parte convenuta merita accoglimento, nei limiti di cui appreso.

Come noto, laddove la diffida – come nel caso di specie – sia rivolta, anziché al solo diretto interessato, anche ad uno o più dei suoi clienti, tale diffida potrà dirsi legittima solo nel caso in cui rispetti i principi che regolano la legittima difesa, ossia nel caso in cui la diffida sia dovuta alla necessità di reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale.

Tuttavia, il riferimento alla legittima difesa implica in primo luogo la necessità della effettiva esistenza del diritto, cosicché nel caso in cui – quale è l'ipotesi di specie – la domanda giudiziale diretta all'affermazione del diritto o all'accertamento dell'illecito venga respinta, non potrà dirsi sussistente la screditante in questione.



Pertanto, la condotta tenuta da parte attrice (invio della diffida, nonché l'episodio dell'11.6.2009) deve dirsi integrante un illecito concorrenziale per denigrazione.

Né può accogliersi il rilievo di parte attrice per cui mancherebbe la prova del nesso di causalità tra il presunto comportamento denigratorio ed il lamentato danno da interruzione delle trattative.

Pur vero, infatti, come nel caso di specie debba dirsi assente la prova effettiva di un danno (e comunque insufficienti gli elementi di prova a tal fine offerti), ai fini della sussistenza dell'illecito concorrenziale è sufficiente l'idoneità dannosa dell'atto, non essendo per contro necessario l'effettivo verificarsi di un pregiudizio a carico del soggetto passivo.

Correttamente infine parte Caccialanza rileva come i fatti così esposti comportino una responsabilità anche dell'ing. Piatti in proprio, quale socio e quale autore (personale o mediato) delle diffide. La diffida del luglio 2013 risulta infatti sottoscritta dall'ing. Piatti sia quale amministratore unico della Robogat, sia in proprio. Con riguardo a tale accertato illecito contrattuale, pertanto, l'ing. Piatti dovrà dirsi responsabile in solido con la Robogat s.r.l.; ciò tuttavia esclusivamente nei confronti tuttavia della convenuta Caccialanza, la quale sola ha dedotto tale solidarietà.

Non può invece dirsi configurata un'ipotesi di illecita appropriazione di pregi (per aver rivendicato nelle diffide un'esclusiva brevettuale con riguardo ai sistemi antincendio che formano oggetto di causa), potendosi tale fattispecie configurare solo nell'ipotesi – non configurabile nel caso di specie – in cui ci si appropri di pregi propri soltanto dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

Parimenti non possono dirsi integrati gli estremi della “mendacio concorrenziale” idonea ad ingannare il pubblico ex art. 2598 n. 3 c.c., posto che la stessa può dirsi sussistente solo ove venga qualificato come brevettato un prodotto che tale non sia.

Né può dirsi integrata la violazione – dedotta da parte GSA – dell'art. 2598 n. 3, per minaccia di azioni effettuata in mala fede o comunque colposamente ignorando l'evidente invalidità del brevetto, che costituisce così un'inammissibile turbativa del mercato. GSA individua la necessaria mala fede nella conoscenza che l'ing. Piatti aveva – grazie alle precedenti corrispondenze intervenute tra le parti - delle anteriorità brevettuali contrapposte.

Ciò considerato, il Collegio ritiene tuttavia che la successiva azione giudiziaria effettivamente intrapresa dall'ing. Piatti debba dirsi chiaro indice della sua buona fede, non potendosi neppure rinvenire in capo all'attore una colpevole ignoranza della nullità (peraltro non totale) dei titoli azionati, essendo tale nullità emersa in giudizio solo a seguito di una complessa indagine peritale.

La domanda riconvenzionale sul punto non può pertanto trovare accoglimento.



Quanto infine alla dedotta violazione dell'art. 2043 c.c., è sufficiente rilevare come l'art. 2598 c.c. si collochi rispetto a questo in un rapporto di specie a genere, potendosi così ricorrere alla norma generale solo in via sussidiaria.

Sulla base di tutto quanto sin qui rilevato, il Collegio ritiene conforme a giustizia la condanna dell'attrice Robogat s.r.l. (in solido con l'ing. Piatti, detta solidarietà valendo nei confronti della sola Caccialanza & C. S.p.A) al pagamento di euro 5.000,00 per ciascuno dei convenuti.

La somma così indicata quale risarcimento del danno extracontrattuale è liquidate in via equitativa in moneta attuale, comprensiva degli interessi maturati ad oggi, e sarà gravata dagli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.

Va infine accolta la domanda di inibitoria nei confronti dell'Ing. Domenico Piatti e della Robogat s.r.l. all'ulteriore diffusione, con qualsiasi forma e mezzo, di comunicazioni e diffide con le quali si affermi che la produzione e commercializzazione dei sistemi antincendio "CAR", "CAR-LEGIO" o altrimenti denominati di Caccialanza costituisce contraffazione di brevetto o altro illecito, a qualsiasi titolo, a danno dell'ing. Domenico Piatti e di Robogat s.r.l., con fissazione di una penale di euro 1.000,00 per ogni singolo episodio di violazione successivamente accertato.

7. I provvedimenti conclusivi

Non si ritiene di accogliere l'istanza di pubblicazione della sentenza in quanto la fattispecie non richiede una così ampia diffusione presso il pubblico.

Le spese nel rapporto processuale tra le parti, in base al principio della soccombenza ed alla valutazione complessiva dell'esito della controversia, devono essere per tre quarti compensate e per un quarto poste a carico di parte attrice. In base al valore della causa ed ai criteri di cui al DM n. 55/2014, dette spese sono liquidate per l'intero in favore di GSA, nella misura di euro 21.380 per compensi, in favore di Caccialanza nella misura di euro 21.380 per compensi, oltre rimborso del versamento del contributo unificato, rimborso spese generali, Iva ed accessori come per legge.

Inoltre, parte attrice dovrà rimborsare a GSA, come da questa richiesto, un quarto delle spese della consulenza di parte, considerando il compenso per il CTP per l'intero in misura non superiore a quanto liquidato al CTU.

Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vengono interamente compensate fra le parti.

PQM

Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa "A" del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:



accerta e dichiara che il brevetto italiano 11382038 è valido limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1 e 13 combinate tra loro, delle rivendicazioni 14 e 15 in quanto dipendenti dalla combinazione anzidetta, delle rivendicazioni 16 e 22 combinate tra loro e della rivendicazione 23 in quanto dipendente dalla rivendicazione 22;

accerta e dichiara che la porzione italiana del brevetto europeo EP 1169092 B1 è nulla;

accerta e dichiara che il brevetto italiano n. 1312126 è valido limitatamente alla combinazione delle caratteristiche delle rivendicazioni 1 e 2 combinate tra loro e delle rivendicazioni 1 e 7 combinate tra loro;

accerta e dichiara che il brevetto italiano 1313780 è nullo;

accerta e dichiara che il brevetto italiano 1353463 è nullo;

accerta e dichiara che i prodotti denominati CAR e CAR-LEGIO non ricadono nell'ambito di protezione della frazione ritenuta valida del brevetto IT 1312126;

accerta il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. da parte degli attori ai danni delle società convenute, come da motivazione;

condanna la Robogat s.r.l. , in solido con l'ing. Piatti nei confronti della sola Caccialanza & C. S.p.A., al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, nella misura di euro 5.000,00 per ciascuna delle convenute, somma liquidata in via equitativa in moneta attuale, comprensiva degli interessi maturati ad oggi, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;

inibisce con effetto immediato agli attori l'ulteriore diffusione, con qualsiasi forma e mezzo, di comunicazioni e diffide con le quali si affermi che la produzione e commercializzazione dei sistemi antincendio "CAR", "CAR-LEGIO" o altrimenti denominati di Caccialanza costituisce contraffazione di brevetto o altro illecito, a qualsiasi titolo, a danno dell'ing. Domenico Piatti e di Robogat s.r.l.;

fissa la penale di euro 1.000,00 per ogni singolo episodio di violazione successivamente accertato;

rigetta ogni altra domanda ed eccezione;

condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di un quarto delle spese processuali in favore di parte convenuta, spese liquidate per l'intero in favore di GSA nella misura di euro 21.380 per compensi, in favore di Caccialanza nella misura di euro 21.380 per compensi, oltre rimborso del versamento del contributo unificato, rimborso spese generali, Iva ed accessori come per legge;

condanna parte attrice a rimborsare a GSA un quarto delle spese della consulenza di parte, considerando il compenso per il CTP per l'intero in misura non superiore a quanto liquidato al CTU;

dispone la compensazione fra le parti per i residui tre quarti delle spese processuali e dispone la compensazione delle spese di CTU, per intero;



manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all'U.I.B.M.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2016.

Il Presidente Estensore

Dott. Marina A. Tavassi

