

Tribunale Roma 24/03/2023

SENTENZA

n. 4812/2023 pubbl. il 24/03/2023

(Presidente: dott.ssa Claudia Pedrelli - Relatore: dott. Andrea Postiglione)

nella causa civile di I grado iscritta al n. 21566 R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente

TRA

ESIM S.R.L. (...) con sede in Bari, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Via Giuseppe Antonio Guattani n. 15, Roma rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Paolo SISTO, Antonietta SACCHETTI, RUSSO Dimitri e Carmela Tiziana PULPITO per procura a margine dell'atto di citazione;

- attrice -

E

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. – SOCIETÀ CON SOCIO UNICO c.f. 01008081000, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in ROMA presso l'avv. Marco Carlo Luigi MERGATI, il quale unitamente all'avv. Gustavo GHIDINI la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

- convenuta -

Oggetto: Brevetto di invenzione

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

ESIM:

a) accertare e dichiarare che tutti i componenti del sistema di diagnostica impresenziata presenti nel progetto ESIM EN50126 docc. 75 e 76 composto dalle specifiche dei requisiti funzionali e di sistema sub doc. 74, nonché i disegni tecnici delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, le componenti software e firmware, le banche di dati anche con architettura big-data, e il know-how e il brevetto UIBM numero di concessione n. 102015000059510 sono validamente protetti e sono di proprietà esclusiva della s.r.l. ESIM; b) accertare e dichiarare che i bandi di gara RFI DAC.0003.2019 e DAC.0380.2018 contengono documenti e riproducono ed attuano le tecnologie oggetto del progetto EN50126 della ESIM sub docc. 75 e 76 con conseguente contraffazione e plagio delle specifiche dei requisiti funzionali e di sistema sub doc. 74, nonché dei disegni tecnici delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle componenti software e firmware, delle banche di dati anche con architettura big-data, del know-how e del brevetto UIBM numero di concessione n.

102015000059510 e che l'utilizzo di detti documenti e tecnologie costituisce, altresì, atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. in danno della parte attrice; c) inibire in via definitiva alla RFI, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'utilizzo, in qualsiasi forma e modo ed in qualsiasi modalità (internet compreso) dei documenti che attuano e riproducono le tecnologie del progetto EN50126 della ESIM sub docc. 75 e 76 con conseguente inibitoria alla contraffazione e plagio delle specifiche dei requisiti funzionali e di sistema sub doc. 74, nonché dei disegni tecnici delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle componenti software e firmware, delle banche di dati anche con architettura big-data, del know-how e del brevetto UIBM numero di concessione n. 102015000059510 ordinando di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e utilizzare il detto sistema e le componenti prima indicate in violazione delle privative, con salvezza della licenza d'uso stabilita nel contratto 5/2016 e di quanto legittimamente licenziato; d) fissare ex art. 124.2 c.p.i. a carico della convenuta, nella misura di € 50.000.000,00 per ciascun episodio di violazione, e di € 50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni violazione ed inosservanza successivamente contestata e per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza o dei provvedimenti comunque adottati; e) condannare la convenuta RFI al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e/o subendi dalla parte attrice per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti e di quelli comunque indicati in narrativa, liquidandone l'ammontare in esito alle risultanze dell'espletanda istruttoria, ovvero, in ogni caso, ex art. 125 c.p.i. ovvero ancora secondo equità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne deriveranno; f) disporre comunque ogni più opportuno provvedimento affinché siano eliminati gli effetti degli illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale di cui in narrativa; g) disporre la

pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, in caratteri doppi del normale e modulo 14, per una volta, sui quotidiani nazionali LA REPUBBLICA ed IL CORRIERE DELLA SERA, entro 20 giorni dalla data di deposito in Cancelleria della sentenza; h) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi, legali e tecnici, del presente giudizio, oltre accessori di legge rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

RFI:

in via principale riconvenzionale – accertare e dichiarare la nullità del Brevetto Italiano per invenzione industriale no. 102015000059510 di parte attrice per tutte le ragioni esposte in narrativa e, in particolare, per estensione dell'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c c.p.i.; per carenza di novità e originalità ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a c.p.i.; per insufficiente descrizione della materia rivendicata art. 76, comma 1, lett. b c.p.i. e, per l'effetto, respingere le domande attoree; in ogni caso – respingere le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti; - con vittoria di spese e compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La società ESIM s.p.a. (di seguito ESIM) conviene in giudizio RFI s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana, di seguito RFI) rappresentando di aver intrattenuto con parte convenuta una collaborazione tesa allo sviluppo di un progetto finalizzato alla diagnostica della rete ferroviaria a far data dall'anno 2008 fino all'anno 2018; allega quindi di avere appreso, nelle more dello sviluppo del progetto, che RFI ha illegittimamente usato informazioni industriali ivi ricevute ed il proprio know how afferente la diagnostica impresenziata, al fine di predisporre un bando di gara di appalto manifestamente votato a escluderla dal novero dei partecipanti, atteso che nella gara bandita da RFI, quale requisito di partecipazione, è stata indicata una capitalizzazione sociale nettamente superiore a quella da lei posseduta.

Parte attrice chiarisce quindi di avere ideato, sviluppato e promosso con mezzi propri ed autonomi mezzi di investimento una diagnostica su vagoni ancorabili ai treni passeggeri che sostituisce la tradizionale diagnostica con treni diagnostici specifici. Le particolari conoscenze di parte attrice, tutte riconducibili al concetto di know how, sono state traslate – a detta dell'attrice - in un brevetto nazionale IT'59510 rilasciato dall'ufficio italiano brevetti il 29 marzo 2018 e, nella parte non brevettabile, nel dossier n. 50126 consegnato da ESIM a RFI per l'appunto in forma fiduciaria e nell'ottica della collaborazione relativa allo sviluppo di future collaborazioni nel settore della diagnostica sulle linee ferroviarie.

Parte attrice lamenta quindi di aver consegnato a RFI le specifiche dei requisiti di sistema il 5 dicembre 2018, che parte convenuta si sarebbe appropriata di tutta la tecnologia comprensiva del know how o e che avrebbe bandito due gare di appalto nell'anno 2019 (DAC 380-18 e DAC 3-19), che presupponevano i requisiti tecnici e le conoscenze specifiche sviluppate e brevettate.

ESIM chiede quindi accertarsi giudizialmente che le componenti del sistema di diagnostica contenute nel dossier 50126 sono coperte da privativa industriale accessoria al brevetto e che i bandi di gara pubblicati da RFI presuppongono la conoscenza del brevetto; domanda il risarcimento del danno, parametrato sulla base del prezzo del consenso e comunque ai sensi dell'articolo 125 CPI, mediante la retroversione degli utili.

Si è costituita in giudizio RFI, senza contestare di detenere le informazioni di cui all'atto di citazione.

RFI deduce, invero, che le specifiche tecniche di cui controparte fa menzione sarebbero state sviluppate in un regime di cooperazione, ne contesta la qualifica di know-how tutelabile ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI e rivendica, comunque, la titolarità delle informazioni industriali alla luce del contratto stipulato inter partes nell'anno 2016 (punto 6.2.2.).

RFI lamenta inoltre che il termine temporale del 2017, funzionale all'esaurimento della progettazione sperimentale, non è stato rispettato per fatto e colpa della società attrice e che, in ogni modo, la progettazione nella regione Sicilia e Piemonte non è venuta in essere perché la sperimentazione pilota in Sardegna non era andata a buon fine.

In via riconvenzionale RFI impugna il brevetto di controparte sotto il triplice profilo della genericità, dell'estensione del contenuto brevettuale oltre il contenuto della rivendica e dell'assenza di novità, riversando nel fascicolo una pluralità di antecedenze a sostegno della domanda.

Assegnati quindi i termini di legge, all'udienza del 26 giugno 2019 il giudice relatore ha disposto CTU (con un collegio peritale) avente ad oggetto:

"letti gli atti di causa

a) descrivano i CT i prodotti oggetto di causa, e segnatamente il documento dossier EN50126 e le specifiche requisiti di sistema diagnostica impresenziata denominato progetto ESIM;

b) riferiscano se il know-how di cui sopra corrisponda a quanto brevettato dalla attrice con la privativa brevetto n. 102015000059510;

c) riferiscano se tale privativa rispetti i dettami dell'articolo 87 CBE (priorità), nonché degli articoli 54 (novità) e 56 (attività inventiva) CBE e 76 lett a) e b) CPI; per l'attività inventiva utilizzerà quale criterio identificativo il could/would approach; riferisca inoltre sulle residue doglianze di invalidità sollevate da parte convenuta;

d) riferiscano infine se i bandi di gara RFI DAC.0003.2019 e DAC.0380.2018 e relativi allegati tecnici attuino gli insegnamenti di cui al predetto brevetto ovvero del dossier EN50126 e delle relative specifiche di sistema; riferiscano ogni altra cosa utile ai fini di giustizia".

Il quesito è stato poi così integrato su richiesta delle parti: "verifichi il CTU se la descrizione del brevetto sia sufficientemente chiara e precisa ai sensi dell'art. 76 lettera b) CPI e se l'oggetto del brevetto sia stato esteso oltre i limiti della domanda ex art. 76 lettera c) CPI".

All'esito della CTU le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed hanno chiesto di poter discutere la causa di fronte al collegio ai sensi dell'art. 275 c.p.c.

In data 22 giugno 2022, allorquando le parti avevano già rassegnato le conclusioni davanti al giudice relatore, la ESIM, anche alla luce delle risultanze della CTU, ha depositato una limitazione del brevetto che risponde precisamente all'esito del dibattito tecnico che ha avuto luogo in sede peritale, ed ha quindi invocato in sede di discussione la legittima applicazione dell'art. 79 CPI a mente del quale "In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. 3-bis. Ove alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute".

In sede di discussione orale ESIM ha inoltre lamentato l'insufficienza del tempo intercorrente fra il deposito della perizia e la data di precisazione delle conclusioni, a suo dire inidoneo per intraprendere la modifica brevettuale prima della decisione dell'UIMB. La discussione orale della causa è quindi intervenuta all'udienza del 30 novembre 2022, allorquando parte convenuta RFI ha sollevato davanti al collegio la questione dell'inammissibilità di ogni domanda di controparte avente per presupposto la limitazione brevettuale.

Il collegio si è riservato, anche invitando le parti a percorrere ipotesi conciliative, le quali, tuttavia, non appaiono essere andate a segno.

Le domande attoree non appaiono fondate.

1. Fatti pacifici ed incontestati

La ESIM presentava il progetto di massima per la diagnostica impresenziata presso RFI in data 14.4.2009 (doc. 2-3) e sin dall'inizio RFI ha ritenuto di partecipare al progetto senza accollarsi il rischio d'impresa sulla ricerca innovativa e sulla realizzazione del sistema, modellando la propria relazione con ESIM sulla diagnostica impresenziata in termini di veri e propri contratti di fornitura del servizio e dei materiali; pacifica è la stipula di un primo contratto nel 2010, di un secondo contratto il 26 maggio 2011 e di un terzo contratto il 12 settembre 2013.

La collaborazione fra le parti è poi sfociata in un contratto-quadro del 11 febbraio 2016 nel quale le parti pattuivano la fornitura e posa in opera di un sistema di diagnostica impresenziata sulla rete ferroviaria sarda, basato sulle specifiche funzionali menzionate nelle precedente documento (dossier) n. 50126, nel quale era previsto che al termine dell'esecuzione del contratto, parte attrice avrebbe ceduto in licenza a rete ferroviaria italiana il brevetto e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai requisiti di sistema; la cessione sarebbe stata subordinata all'affidamento alla società attrice della diagnostica su tutte le regioni Sicilia e Piemonte che sarebbe dovuta iniziare entro l'anno 2017.

2. Sulla limitazione brevettuale operata da ESIM in corso di causa ESIM rileva come il dettato normativo per cui la limitazione può essere svolta "in ogni stato e grado del processo" costituisca norma di carattere primario di pari rango (oltre che speciale) rispetto a quella prevista dall'articolo 183 VI n. 1 c.p.c. ed alle note preclusioni processuali ivi indicate.

RFI Sostiene, invece, che la seconda norma, ancorché di pari rango rispetto alla prima, deve essere interpretata secondo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sicché non sarebbe consentito introdurre oltre le naturali scadenze processuali una nuova domanda, ed ancor più una volta precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore.

ESIM replica lamentando la penuria di tempo a disposizione per la sua difesa, e quindi per la predisposizione della limitazione brevettuale, tempo intercorrente tra la data di deposito della CTU e l'udienza del 9 giugno 2022 (di precisazione conclusioni).

Al di là del fatto che la CTU è stata depositata il 1 giugno 2022, e quindi con termine congruo per la predisposizione di ogni difesa², osserva preliminarmente il collegio come tale ultima doglianza non trovi riscontro nell'iter processuale; le questioni oggetto di dibattito in sede peritale, che hanno successivamente orientato il perito d'ufficio verso la definitiva valutazione di una potenziale nullità del brevetto per difetto dei requisiti della novità ed altezza inventiva, erano difatti chiare nell'ambito del processo sin dal deposito da parte di RFI della comparsa di costituzione, contenente domanda riconvenzionale mirata, per l'appunto, alla declaratoria di nullità del brevetto sulla base delle medesime anteriorità successivamente analizzate dai CTU.

Quindi, già dal momento della costituzione di parte convenuta, parte attrice sapeva, o poteva quantomeno immaginare, che la validità della propria privativa costituiva oggetto di verifica giudiziale anche nei termini nella sufficiente descrizione e verifica del corretto ambito della rivendicazione.

Si aggiunga, a definitiva confutazione della doglianza di ESIM, che l'orientamento del perito verso la declaratoria di nullità del brevetto, anche per ultronea estensione della rivendicazione, con conseguente necessità di limitare le rivendicazioni, è emerso anche nel deposito della bozza di relazione peritale del marzo 2022, allorquando entrambi i CTU avevano ampiamente argomentato sull'invalidità del brevetto attoreo, muovendo dall'assunto che le rivendicazioni brevettuali sembravano estendere l'ambito della privativa oltre i limiti della descrizione.

Parte attrice non può quindi lamentare un "effetto sorpresa" nel deposito della consulenza tecnica di ufficio, essendo stata a conoscenza del potenziale rischio di nullità del brevetto da almeno tre anni ed avendo consapevolmente scelto di non intervenire sulle rivendicazioni brevettuali almeno fino al deposito della perizia; neppure può dolersi della decisione del giudice di trattenere la causa in decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. all'esito della perizia, in ragione del fatto che, già nella precedente udienza, il giudice relatore aveva rinviato per analisi della CTU "e anche per eventuali conclusioni", proprio all'udienza nella quale ha invitato le parti a concludere, sicché anche qui, verbali di causa alla mano, non può certo affermarsi che l'invito a concludere sia giunto ex abrupto per l'attrice.

È di tutta evidenza, infatti, che la modifica brevettuale in relazione allo specifico tema oggetto di analisi da parte del consulente poteva essere effettuata lungo tutto il corso del procedimento, laddove invece la sua proposizione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni solleva i problemi di irricevibilità emersi in sede di discussione orale.

A tale riguardo, ritiene il collegio che la proposta limitazione brevettuale non sia valutabile processualmente, sposando una lettura dell'art. 79 CPI rispettosa dei principi processuali.

Allorquando, difatti, la predetta norma precisa che la modifica brevettuale può essere effettuata "in ogni fase grado del giudizio", fa tuttavia riferimento ad una modifica brevettuale, esperibile sì anche decorsi i termini ex art. 183 VI n. 1 c.p.c. (quale norma di pari rango e di carattere speciale rispetto a quella codicistica) ma limitatamente alla sola ipotesi in cui sia richiesta direttamente al giudice investito della questione della nullità (e quindi sicuramente non dopo l'udienza di p.c. allorquando il procedimento viene devoluto al collegio per la decisione).

Si deve quindi ritenere che la limitazione di cui all'art. 79 CPI può essere sì svolta davanti al giudice in ogni fase e grado del giudizio, ma solo fintanto che il procedimento sia nella fase della trattazione e non quindi nella, limitata, fase in cui l'incartamento processuale è sottoposto al vaglio del collegio, fatta salva la possibilità della sua riproposizione in sede di gravame.

È difatti principio noto quello per cui le memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. hanno quale unico oggetto l'argomentazione sull'incartamento processuale devoluto alla cognizione del giudice e non possono introdurre temi o documenti nuovi, nemmeno sopravvenuti (vedi ex multis Cass. nn. 315-12 e 12577-14).

E d'altronde, mutatis mutandis, anche in tema di querela di falso, anche questo strumento esperibile "in ogni fase e grado di giudizio" la Suprema Corte con sentenza 31 agosto 2011, n. 17900 ha sancito il principio per cui "La previsione secondo cui la querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi, al più tardi (ove anche in appello si opti per l'osservanza del sistema ordinario di decisione) entro l'udienza di precisazione delle conclusioni".

Si impone quindi una lettura dell'articolo 79 CPI rispettosa del principio del contraddittorio, proprio in ragione della sua natura speciale e derogativa del principio generale di precisa calendarizzazione delle fasi processuali. Ebbene, una modifica brevettuale intervenuta nelle more il deposito delle comparse conclusionali e di replica priverebbe la controparte dei necessari poteri di controdeduzione e controallegazione documentale che le sono garantiti dall'Ordinamento.

Conformemente si è anche pronunciato il Tribunale di Milano nella sentenza 30 giugno 2016, n. 11544/2016, il quale, per la verità enfatizzando il principio cardine della ragionevole durata del processo, ha affermato: "La facoltà di riformulazione delle rivendicazioni di cui all'art. 79, c. 3, c.p.i. non può essere spesa successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, giacché un'interpretazione più ampia di tale facoltà andrebbe a ledere la regola della ragionevole durata del processo, art. 111, c. 1, cost. [...]".

Al di là anche di questa ultima annotazione vi è poi una questione concettualmente sovraordinata: la modifica del brevetto (nel caso di specie la limitazione brevettuale) determina automaticamente il venir meno del brevetto invocato da parte attrice quale fondamento della domanda (almeno nelle forme corrispondenti alla domanda introdotta) e quindi non solo la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità formulata dalla convenuta³, per essere venuto meno il titolo originario, ma anche la cessazione della materia del contendere per l'azione di contraffazione attorea, non potendosi prendere cognizione della contraffazione se non nella misura del titolo originariamente invocato e quindi certamente non allorquando l'intera istruttoria si è fondata su diversa privativa brevettuale, ragione per cui, ancor di più, emerge la necessità di coniugare un uso accorto dell'art. 79 CPI con il corretto governo del procedimento da parte del giudice istruttore.

Ragione questa che induce questo collegio a interpretare tale norma come esperibile esclusivamente in relazione alla limitazione brevettuale avanzata davanti al giudice, solo organo che può, nel contraddittorio delle parti, rimodellare l'andamento processuale adattandolo al fatto nuovo sopravvenuto, facoltà questa preclusa al giudice laddove, invece, la limitazione sia intervenuta in sede amministrativa.

È evidente difatti che un brevetto "riformulato" non sia il medesimo brevetto oggetto di precedente registrazione, sulla base dell'evidente assunto per cui il diritto di brevetto coincide con la rivendicazione brevettuale, la quale definisce l'ambito del diritto tutelato; modificando la rivendicazione brevettuale viene in essere un diritto diverso da quello precedentemente riconosciuto, più limitato sì, ma sicuramente diverso in termini di perimetro dell'ambito di tutela.

3. Nel merito brevettuale

Sulla privativa brevettuale è stata svolta consulenza tecnica di ufficio le cui conclusioni possono essere recepite da questo collegio in quanto pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e rigorose indagini, le quali sono senz'altro idonee a fondare la decisione anche perché i CTU hanno esaminato dettagliatamente, superandole, le osservazioni critiche trasmesse dalle parti.

In proposito mette conto evidenziare che "il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cass. 282-2009, 8355-2007 e 12080-00).

L'attenzione del collegio giudicante si è quindi focalizzata sull'antecedenza brevettuale rappresentata da US'569, compiutamente descritta dal collegio peritale a pagina 50 della perizia.

Va dato doverosamente atto del fatto che nella primaria stesura della bozza, i periti hanno formulato, in relazione a tale specifica anteriorità, una valutazione conservativa della validità del brevetto impugnato, condividendo, da un lato, l'argomentazione di parte convenuta per cui tale brevetto statunitense conterrebbe pressoché tutte le caratteristiche della rivendicazione del brevetto IT'59510 e tuttavia affermando, dall'altro lato, una sostanziale differenziazione fra i due titoli nella misura in cui il brevetto americano non menziona espressamente "la ricalibrazione dei parametri di geometria del binario" e degli strumenti di misura a bordo treno, né in modo esplicito, né in modo implicito.

In sede di deposito della perizia definitiva il collegio peritale è ritornato su tale - dirimente - questione, aderendo alle sollecitazioni di parte convenuta e riconoscendo che, in un'interpretazione ampia del concetto di ricalibrazione statica, e riportando a tale concetto anche ogni dispositivo che misuri, analizzi o corregga le misure effettuate a bordo del veicolo sulla base di misure effettuate a terra, tale dispositivo corrisponderebbe in entrambi i brevetti, sicché "a parere degli scriventi US'569 divulga tutte le caratteristiche della rivendicazione uno di IT'59510 privandola del requisito della novità. Ne consegue che IT'59510 non rispetta i dettami dell'articolo 46 con riferimento alla novità".

A ben guardare le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, lungi dal costituire un radicale mutamento di rotta, sono contenute in nuce anche nella bozza preliminare della CTU nella quale, al punto 20, i consulenti tecnici di ufficio scrivono che un tecnico del ramo sarebbe certamente in grado di capire, anche alla luce della descrizione, che una ricalibrazione è, di fatto, una nuova taratura e che tale ricalibrazione avviene al passaggio del rotabile presso i portali di ricalibrazione statici del sottosistema di terra (i CTU pervengono tuttavia ad una valutazione di non sovrapposibilità fra il brevetto impugnato e US'569 esclusivamente sull'assunto che il brevetto statunitense, peraltro risalente a dieci anni prima - 24 giugno 2004 -, non menziona espressamente la "ricalibrazione").

L'elemento caratterizzante della diagnostica impresenziata brevettata, risiede infatti nel posizionamento del sottosistema di bordo (dispositivo materialmente responsabile delle rilevazioni sullo stato qualitativo del binario) all'interno del sottoscocca di un treno passeggeri laddove i punti di ricalibrazione e localizzazione, invece, sono posizionati lungo l'infrastruttura ferroviaria, e sono in grado di effettuare misure statiche a pieno carico (ossia al passaggio del treno) sulla geometria del binario in base alle quali effettuare la ricalibrazione del sottosistema di bordo.

Il sottosistema di bordo trasmette quindi in modalità "wireless" le misurazioni che sta effettuando al punto di ricalibrazione e localizzazione nel momento in cui questo è attraversato dal treno.

A questo punto, il punto di ricalibrazione e localizzazione confronta le misurazioni ricevute dal sottosistema di bordo con le misurazioni statiche autonomamente effettuate: in caso di scostamento, il punto di ricalibrazione e localizzazione interviene sulla strumentazione di misura del sottosistema di bordo affinché fornisca misurazioni corrette e affidabili.

Il centro di elaborazione dati, quindi, riceve le acquisizioni direttamente dai rotabili che operano sull'infrastruttura, ne verifica la bontà sulla base di predeterminati criteri di validità ed accettabilità, elabora i dati e li memorizza.

Che questa attività sia "rielaborazione" o "ricalibrazione" o "elaborazione al fine di suggerire adattamenti" è questione meramente terminologica proprio alla luce del noto criterio del cd. "problem and solution approach", che procede attraverso l'identificazione dell'arte nota più prossima, l'individuazione delle differenze tra le caratteristiche rivendicate e quelle di tale arte nota, la determinazione del problema tecnico "specifico" che è risolto dalle caratteristiche che costituiscono tali differenze e la valutazione, alla luce di tale problema tecnico, sulla presenza di indicazioni/insegnamenti/suggerimenti negli ulteriori documenti di tecnica nota (o nella conoscenza comune di una persona esperta del ramo) che, combinati con il contenuto dell'arte nota più

prossima, possano suggerire a tale "persona esperta del ramo" come modificare la soluzione nota di partenza per giungere alla combinazione di caratteristiche rivendicata al fine di risolvere il problema tecnico. Orbene, appare evidente che se la "ricalibrazione" e la "rielaborazione dati" appaiono descrittivi del medesimo fenomeno, una volta compreso il funzionamento del sistema, non si ritiene che un esperto del ramo possa avere particolari difficoltà nell'equiparare le due definizioni sotto il profilo funzionale.

I CTU pervengono quindi nella bozza ad una valutazione di non corrispondenza fra due "ricalibrazione" così come formulato al punto 1.4.1. della rivendicazione laddove invece in un'interpretazione complessiva che ricomprende nel concetto di "ricalibrazione" qualsiasi forma di "elaborazione" e qualsiasi trattamento dei dati "dalla semplice memorizzazione ad una loro ritrasmissione verso altri apparati" tale da includere un qualsiasi dispositivo che ricalibra e/o corregge le misure effettuate a bordo veicolo sulla base di misure effettuate a terra, porterebbe, per un esperto del ramo, a ritenere che IT'59510 sia corrispondente a US'569.

Posti di fronte a specifico interrogativo i CTU hanno quindi dovuto concordare sulla sovrapponibilità fra i due brevetti.

Una siffatta conclusione appare attendibile, in quanto coerente con l'applicazione di criteri maggiormente persuasivi sotto il profilo logico-giuridico oltre che ossequiosa di principi comuni alle altre Corti Europee (cfr., tra le altre, Trib. Milano 17 dicembre 2014, Lago spa c. Mascheroni spa, vedi fra tutte la sentenza della Corte Suprema Tedesca "Kranarm" del 17 Novembre 2020 Reg. XZR 132/18 la quale si è occupata proprio del problema dell'oggettiva similitudine/sovrapponibilità di rivendicazioni aventi ad oggetto lievi difformità lessicali mettendo in guardia il giudice di fronte a strategie brevettuali che si verificano "allorquando una persona esperta nell'arte, sulla base delle sue conoscenze generali, ritiene che una formulazione alternativa sia tecnicamente ragionevole e questa formulazione ottenga tuttavia lo stesso effetto dell'insegnamento contenuto nelle precedenti rivendicazioni brevettuali").

Ancora, la Corte Suprema Tedesca nel caso BGH X ZR 43/13 – Rotorelemente - del 12.05.2015 ha affermato il principio, comune alla giurisprudenza eurounitaria, per cui l'utilizzazione di parole nelle rivendicazioni brevettuali, le quali, nel caso specifico ed alla luce della descrizione brevettuale, appaiono come sinonimi ovvero come espressione del medesimo insegnamento, esclude alla radice il carattere della novità brevettuale.

Ritiene in conclusione il collegio che questa conclusione sia quella preferibile ponendosi nella corretta ottica del tecnico del ramo e di quello che qualsiasi persona esperta nella materia avrebbe potuto opinare, il quale, leggendo l'antecedente brevettuale contenente la parola "elaborazione" avrebbe potuto ricomprendere in tale concetto anche la "ricalibrazione" così come rivendicata al punto 1.4.1. della rivendicazione.

Il collegio perviene quindi alla conclusione che il brevetto impugnato difetti di novità. Tale conclusione assume carattere dirimente anche in relazione alle questioni precedentemente menzionate relative alla operata limitazione brevettuale; il fatto che IT'59510 sia nullo per mancanza di novità e, conseguentemente, di altezza inventiva, costituisce un dato che non consente in astratto ed al di là delle limitazioni processuali, neppure una limitazione delle rivendicazioni.

Ciò vale, in particolare, per la carenza di novità, non potendo comunque essere valido un brevetto in cui si rivendicano soluzioni tecniche già presenti nella tecnica nota, indipendentemente dalla limitazione della rivendicazione.

Pertanto, IT'59510 va considerato invalido per carenza di novità ai sensi dell'art. 76.1, lett. a), c.p.i. giacché le caratteristiche introdotte nella rivendicazione indipendente rimangono anticipate per carenza di novità (intrinseca od estrinseca) dagli insegnamenti di US'569.

4. Sul know-how

Parte attrice lamenta da ultimo la circostanza per cui parte convenuta si sarebbe appropriata di informazioni riconducibili al concetto generale di know-how che avrebbe indebitamente utilizzato a fini emulativi e quindi al solo fine di pregiudicarla.

La definizione di know-how si può rinvenire già nel Regolamento (CE) 772/04 (ora Reg. 316/2014) sugli accordi di trasferimento di tecnologia, che, all'Art. 1, par. 1, lett. i) lo individua così: "un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità".

La sezione VII, Capo II del d.lgs 30/2005 (anche denominato "codice della proprietà industriale", in seguito "CPI") è dedicata alla tutela dei segreti commerciali e, nello specifico, l'art. 98 delimita l'oggetto della tutela prescrivendo, al comma 1, che "costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni a) siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore b) abbiano valore economico in quanto segrete c) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete"; l'art. 99 disciplina il regime di tutela informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".

La fattispecie di illecito delineato dalle citate norme postula, in primo luogo, l'esistenza di quelli che anche secondo la previgente formulazione dell'art. 98 CPI, venivano qualificati come dati, notizie ed informazioni aziendali, di natura tecnica e/o commerciale, dotate dei requisiti della segretezza, intesa come la loro non facile accessibilità da parte degli esperti ed operatori del settore di riferimento, della loro rilevanza economica e, infine, della loro sottoposizione a misure idonee a mantenerle segrete.

Dalla lettura dell'art. 98 CPI si possono agevolmente riassumere i presupposti necessari ai fini della tutela in oggetto: deve trattarsi di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall'operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti; in secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato; in terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, trattandosi, evidentemente, di materiale non brevettabile.

Orbene, non vi è chi non veda come la tutela brevettuale sia logicamente antitetica rispetto alla tutela dei segreti commerciali pur avendo ad oggetto fattispecie affini.

Il brevetto divulga difatti un segreto o comunque un procedimento industriale la cui segretezza viene disvelata in cambio di una privativa per un determinato periodo di tempo; il know-how viene in considerazione quando la privativa non sia registrabile ovvero qualora l'imprenditore decida di non registrarla; qui la segretezza assume un ruolo cruciale: in assenza di diritto di uso esclusivo, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali di cui dispone l'imprenditore devono rimanere segrete per non perdere il loro intrinseco valore commerciale e vengono perciò tutelate, solo se segrete ed esclusivamente in relazione all'abusiva appropriazione ad opera di terzi.

L'elaborazione giurisprudenziale vi ricomprende anche le semplici conoscenze richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia (c.d. know-how in senso stretto) anche tenuto conto dell'espressa riserva di cui all'99 CPI citato, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, la quale consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di utilizzazione di notizie riservate o, in genere, di utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l'utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale.

Richiamata la disciplina, il caso in esame non può dirsi riconducibile a tale ipotesi; tenendo presenti i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per dirsi sussistente l'illecito de quo, è evidente che nella controversia in esame non sia concretamente configurabile la dedotta responsabilità di RFI a norma dei citati artt. 98 e 99 CPI.

Va innanzitutto stigmatizzata la ritrosia di parte attrice a esattamente allegare il contenuto dei dedotti segreti industriali⁴; e difatti all'esito della copiosa e, per certi versi, alluvionale produzione documentale di parte attrice, e facendo seguito all'invito del giudice formulato all'udienza dell'08.01.22 di "precisare l'ambito del know-how oggetto di doglianza, asseritamene sottratto da controparte ed utilizzato nei bandi di gara richiamati in citazione ed agli atti", ESIM solo con la prima memoria tecnica individuava davanti ai CTU gli elementi costitutivi del know-how rivendicato.

Qui ESIM ha identificato il perimetro dell'allegato know-how nell'insegnamento portato negli allegati docc. 74, 75 e 76 acclusi all'atto di citazione.

In questo modo è stato chiarito che il "documento dossier EN50126" e le specifiche requisiti di sistema diagnostica impresenziata denominato "progetto Esim" oggetto del quesito peritale sono la stessa cosa.

Anche qui appare, quindi, dirimente quanto oggetto di esame da parte dei consulenti tecnici di ufficio i quali, rispondendo al quesito sub b) posto dal Tribunale, sia in sede di conclusioni provvisorie, sia in sede di conclusioni definitive, hanno affermato (senza essere in questo contraddetti dai periti di parte attrice) che

- Il know-how di ESIM corrisponde al dossier EN 50126⁵,
- tutti i documenti e le caratteristiche che parte attrice riconduce al concetto di know how costituiscono parte integrante del brevetto IT'59510.
- L'insieme delle dette informazioni, così come opinato per il brevetto IT'59510, appartengono allo stato generale della tecnica e quindi non sono né nuove, né segrete, né tantomeno economicamente apprezzabili.

La naturale conclusione di tale ragionamento porta al rigetto della relativa domanda alla luce dell'assenza di elementi costituenti know-how tutelabile.

5. Domanda risarcitoria

Non può conseguentemente trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla società attrice per violazione di brevetto ovvero di know-how in quanto basata su presupposti di illecito che non hanno trovato riscontro nell'istruttoria processuale.

Non appare esservi stata violazione brevettuale da parte convenuta né violazione da parte di RFI degli impegni assunti nel 2016, contratto nel quale era previsto che al termine della sperimentazione ESIM avrebbe ceduto in licenza a rete ferroviaria italiana il brevetto e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai requisiti di sistema a fronte dell'affidamento della diagnostica per le regioni Sicilia e Piemonte.

In mancanza difatti di valido titolo brevettuale appare venir meno lo stesso contenuto sinallagmatico di tale accordo, posto che l'impegno di RFI era sostenuto quale contropartita dalla cessione dei diritti brevettuali dell'attrice, i quali appaiono invece appartenere alle conoscenze comuni del ramo.

6. Sulle spese

Le spese seguiranno la soccombenza. Parimenti le spese della disposta CTU nell'importo oggetto di liquidazione.

P.Q.M.

Il tribunale delle imprese di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe,

- rigetta le domande attoree
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto accerta e dichiara la nullità del brevetto italiano n. 102015000059510 intestato alla società attrice,
- ordina sia data comunicazione della presente sentenza all'ufficio italiano marchi e brevetti;
- Condanna ESIM S.R.L. a rifondere a RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - le spese di lite per complessivi euro 33.500,00 di cui euro 6.000,00 per lo studio, euro 4.000,00 per la fase introduttiva, euro 15.000,00 per la fase istruttoria ed euro 8.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.
- Spese CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Roma all'udienza del 25/11/2022

Il Presidente

Claudia Pedrelli

L'estensore

Andrea Postiglione

1 Ovverosia la tecnologia che si sostanzia in un sistema che permette un controllo continuo dell'infrastruttura ferroviaria, contestualmente alla normale programmazione del traffico. In particolare, sulle linee ferroviarie vengono abilitati una serie di treni, carrozze o materiali rotabili normalmente in uso per il trasporto di merci e persone con l'installazione a bordo di tutte le attrezzature per la rilevazione diagnostica delle anomalie della rete ferroviaria.

2 L'art. 669 sexies c.p.c. prevede per i giudizi cautelari inaudita altera parte un termine per la predisposizione della difesa ancor minore rispetto a quello di cui ha disposto ESIM. In tali procedimenti, peraltro, la materia del contendere è, per l'ingiunto, a differenza del caso di specie, del tutto nuova.

3 "In assenza di domande di nullità (e dunque nell'impossibilità di esperire il rimedio della limitazione giudiziale prevista dall'art. 79 c.p.i.) ed in presenza di una limitazione amministrativa del brevetto intervenuta in pendenza di una causa di contraffazione in cui le domande originarie dell'attore erano state fondate solo sulla versione originaria del titolo, l'attore - in sede di precisazione delle conclusioni - non può modificare le proprie conclusioni in punto di contraffazione per adeguarle alla limitazione nel frattempo.

intervenuta e la domanda di contraffazione originaria deve essere respinta per cessazione della materia del contendere avendo l'attore stesso – con la limitazione amministrativa – rinunciato al titolo brevettuale su cui quella domanda si fondava” (Trib. Venezia, 8 marzo 2018, n. 6654).

4 La stessa giurisprudenza ha chiarito che ai fini dell'individuazione dell'asserito know-how non è sufficiente allegare e produrre in causa una vasta mole di documenti, ma è necessario specificarne le caratteristiche, la rilevanza - in particolare perché i relativi elementi tecnici sarebbero originali o comunque non facilmente accessibili agli esperti del settore - e il valore economico di ciascuna singola parte (Trib. Milano, 20 luglio 2011 n. 5826).

5 Pag. 20 CTU: “essendo la rivendicazione 1 l'unica rivendicazione indipendente di IT'IT'59510, a parere degli scriventi già solo la corrispondenza di cui sopra porta a rispondere in maniera affermativa al punto b) del quesito, ossia ad affermare che il progetto ESIM corrisponde a quanto brevettato con IT'IT'59510”.

5 Pag. 20 CTU: “essendo la rivendicazione 1 l'unica rivendicazione indipendente di IT'IT'59510, a parere degli scriventi già solo la corrispondenza di cui sopra porta a rispondere in maniera affermativa al punto b) del quesito, ossia ad affermare che il progetto ESIM corrisponde a quanto brevettato con IT'IT'59510”
