



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TRIESTE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di Impresa, composto dai signori magistrati:

dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.

dott. Daniele Venier - Giudice

dott. Giulia Spadaro - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3822/11 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 19.12.2011

DA

Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante -  
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zizzari per procura in calce all'atto di citazione

- attrice -

CONTRO

Ecolsia S.r.l., in persona del legale rappresentante e Cocozza S.r.l., in persona del legale rappresentante - entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo De Santis, Giovanni Borgna e Andrea Bitetto per procure in calce alla comparsa di risposta

- convenute -

avente ad oggetto: brevetto - validità

Causa decisa sulle seguenti conclusioni delle parti:

Conclusioni dell'attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra elencate,

- Nel merito,

1) Accertare e dichiarare il compimento in danno di Sicurezza e Ambiente S.p.a.

Sent n° 587/2014  
RG 3822/2011  
N. 23/07/2014  
CRON. 4932/2014  
RBP.  
OGGETTO: BREVETTO



da parte della Coccozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. degli atti di concorrenza sleale, di contraffazione, degli atti illeciti descritti nei ricorsi per descrizione e nel presente atto di citazione o comunque meglio individuati nel corso del giudizio, di violazione del diritto di privativa industriale di titolarità della Sicurezza e Ambiente S.p.a., come esposto in narrativa, sulle seguenti opere:

- 1) Brevetto Italiano n. 0001389045 del 01 giugno 2011 (data rilascio brevetto) – *“Sistema informatico e relativo procedimento di gestione di una rete di intervento su scala nazionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche”* (data dep. domanda di brevetto: 07 marzo 2008 - Inventore: Cacciotti Angelo) e relativa Domanda di Brevetto Europeo n. EP 09003358 del 7 marzo 2009;
- 2) Brevetto Italiano n. 0001388885 del 30 maggio 2011 (data rilascio brevetto) - *“Veicolo polifunzionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche”* (data dep. domanda di brevetto: 12 giugno 2008 - Inventore: Cacciotti Angelo) e relativa Domanda di brevetto Europeo n. EP 09007776 del 12 giugno 2009;
- 3) Domanda di brevetto Europeo n. EP 10425302 del 17 settembre 2010 e domanda di brevetto internazionale PCT, n. PCT/EP2011/059611 del 9 giugno 2011 – Modulo Polifunzionale Genius singolo applicato a furgoni e autocarri (Doc n. 5)
- 4) Know-how, segreti industriali e metodologie ingegneristiche, tecniche e sistemi operativi, modello di business aziendale di cui al testo intitolato: *“PRESENTAZIONE DELLE INNOVATIVE METODOLOGIE INTRODOTTE SUL MERCATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DA “SICUREZZA E AMBIENTE SPA”, IN TEMA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE POST INCIDENTE: INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI*



*EMERGENZA*” (Autori: Angelo Cacciotti e Graziano Scheggi - Deposito SIAE del 5 ottobre 2009, n. 2009004577)

- 2) Accertare e dichiarare i convenuti Coccozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. responsabili ex art. 2598 c.c. comma 1 e 3, o di concorrenza sleale o condotta illecita *latu sensu* nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;
- 3) Accertare e dichiarare i convenuti Coccozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. responsabili di violazione della reputazione e dei diritti economici, di sfruttamento e morali nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;
- 4) Disporre il sequestro di detti oggetti e l’inibitoria dell’attività *ex adverso* prestata, inibendo alle Società opposte qualsivoglia sfruttamento o utilizzazione dei diritti relativi ai brevetti ed alle metodologie menzionate, nessuno escluso od eccettuato, oltre che delle metodologie operative di cui sopra, fissando altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- 5) Disporre la distruzione o l’assegnazione ex art. 124 c.p.i. in favore di Sicurezza e Ambiente S.p.a. di tutto quanto costituisce contraffazione delle invenzioni di titolarità della parte attrice, o comunque illecito;
- 6) Per l’effetto di quanto sopra richiesto ed accertato, condannare la Coccozza S.r.l. e la Ecolisia S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento del danno patito e patendo in favore della società attrice in virtù degli illeciti accertati, nella misura che parrà di giustizia, determinata anche eventualmente in via equitativa, anche all’esito della fase istruttoria e di idonea CTU contabile. Il tutto con pieno ristoro di tutte le conseguenze lesive delle attività illecite perpetrate dalle convenute o dai loro aventi causa / danti causa, con ogni riserva;
- 7) Disporre la pubblicazione della sentenza a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti in solido per tre giorni di seguito, a caratteri tripli rispetto al normale, su almeno n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 4 riviste del settore, di cui due a livello nazionale e due a livello europeo;
- 8) Condannare la Coccozza S.r.l. e la Ecolisia S.p.a. in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, Iva, Cap e rimborso spese forfettario, sia per il presente giudizio di merito sia per i giudizi svolti dinnanzi al



Tribunale Civile di Trieste NN.RR.GG. 2633/11 e 2634/11 (ricorsi per descrizione rispettivamente avverso Ecolisia S.p.a. e Cocozza S.r.l.) e N.R.G. 3272/11 (reclamo avverso giudizi riuniti 2633/11 e 2634/11), giusta ordinanza del Collegio che ha rimesso al Giudice del merito anche per quanto concerne le spese della fase cautelare / istruzione preventiva.

In via principale concorrente

9) Accertare e dichiarare il compimento in danno di Sicurezza e Ambiente S.p.a. da parte della Cocozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. degli atti di concorrenza sleale, di contraffazione, degli atti illeciti descritti nei ricorsi per descrizione e nel presente atto di citazione o comunque meglio individuati nel corso del giudizio, di violazione del diritto di privativa industriale di titolarità della Sicurezza e Ambiente S.p.a., come esposto in narrativa, sulle seguenti opere: Domanda di Brevetto Europeo n. EP 09007776 del 12 giugno 2009 (c.d. “*Veicolo polifunzionale*” ) e Brevetto Europeo EP 2133474 B1 del 18 dicembre 2013 e, per l’effetto:

- Accertare e dichiarare i convenuti Cocozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. responsabili ex art. 2598 c.c. comma 1 e 3, o di concorrenza sleale o condotta illecita *latu sensu* nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;
- Accertare e dichiarare i convenuti Cocozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. responsabili di violazione della reputazione e dei diritti economici, di sfruttamento e morali nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;
- Disporre il sequestro di detti oggetti e l’inibitoria dell’attività *ex adverso* prestata, inibendo alle Società opposte qualsivoglia sfruttamento o utilizzazione dei diritti relativi ai brevetti ed alle metodologie menzionate, nessuno escluso od eccettuato, oltre che delle metodologie operative di cui sopra, fissando altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- Disporre la distruzione o l’assegnazione ex art. 124 c.p.i. in favore di Sicurezza e Ambiente S.p.a. di tutto quanto costituisce contraffazione delle invenzioni di titolarità della parte attrice, o comunque illecito;



- Condannare la Coccozza S.r.l. e la Ecolisia S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento del danno patito e patendo in favore della società attrice in virtù degli illeciti accertati, nella misura che parrà di giustizia, determinata anche eventualmente in via equitativa, anche all'esito della fase istruttoria e di idonea CTU contabile. Il tutto con pieno ristoro di tutte le conseguenze lesive delle attività illecite perpetrate dalle convenute o dai loro aventi causa / danti causa, con ogni riserva;
- Disporre la pubblicazione della sentenza a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti in solido per tre giorni di seguito, a caratteri tripli rispetto al normale, su almeno n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 4 riviste del settore, di cui due a livello nazionale e due a livello europeo;
- Condannare la Coccozza S.r.l. e la Ecolisia S.p.a. in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, Iva, Cap e rimborso spese forfettario, sia per il presente giudizio di merito sia per i giudizi svolti dinnanzi al Tribunale Civile di Trieste NN.RR.GG. 2633/11 e 2634/11 (ricorsi per descrizione rispettivamente avverso Ecolisia S.p.a. e Coccozza S.r.l.) e N.R.G. 3272/11 (reclamo avverso giudizi riuniti 2633/11 e 2634/11), giusta ordinanza del Collegio che ha rimesso al Giudice del merito anche per quanto concerne le spese della fase cautelare / istruzione preventiva.

In via meramente subordinata

10) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi formulate dal CTU, convertire il Brevetto Italiano n. 0001389045 "*Sistema informatico*" ed il Brevetto Italiano n. 0001388885 – "*Veicolo polifunzionale*" in altri brevetti validi ed efficaci e/o modelli di utilità e dunque accertare e dichiarare il compimento in danno di Sicurezza e Ambiente S.p.a. da parte della Coccozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. degli atti di concorrenza sleale, di contraffazione, degli atti illeciti descritti nei ricorsi per descrizione e nel presente atto di citazione o comunque meglio individuati nel corso del giudizio, di violazione del diritto di privativa industriale di titolarità della Sicurezza e Ambiente S.p.a., come esposto in narrativa, sui riconosciuti altri brevetti e/o modelli di utilità convertiti dal Brevetto Italiano n. 0001389045 "*Sistema informatico*" e dal Brevetto Italiano

n. 0001388885 – “*Veicolo polifunzionale*” e per l’effetto:

- Accertare e dichiarare i convenuti Coccozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. responsabili ex art. 2598 c.c. comma 1 e 3, o di concorrenza sleale o condotta illecita *latu sensu* nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;
- Accertare e dichiarare i convenuti Coccozza S.r.l. ed Ecolisia S.p.a. responsabili di violazione della reputazione e dei diritti economici, di sfruttamento e morali nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;
- Disporre il sequestro di detti oggetti e l’inibitoria dell’attività *ex adverso* prestata, inibendo alle Società opposte qualsivoglia sfruttamento o utilizzazione dei diritti relativi ai brevetti ed alle metodologie menzionate, nessuno escluso od eccettuato, oltre che delle metodologie operative di cui sopra, fissando altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- Disporre la distruzione o l’assegnazione ex art. 124 c.p.i. in favore di Sicurezza e Ambiente S.p.a. di tutto quanto costituisce contraffazione delle invenzioni di titolarità della parte attrice, o comunque illecito;
- Condannare la Coccozza S.r.l. e la Ecolisia S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento del danno patito e patendo in favore della società attrice in virtù degli illeciti accertati, nella misura che parrà di giustizia, determinata anche eventualmente in via equitativa, anche all’esito della fase istruttoria e di idonea CTU contabile. Il tutto con pieno ristoro di tutte le conseguenze lesive delle attività illecite perpetrate dalle convenute o dai loro aventi causa / danti causa, con ogni riserva;
- Disporre la pubblicazione della sentenza a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti in solido per tre giorni di seguito, a caratteri tripli rispetto al normale, su almeno n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 4 riviste del settore, di cui due a livello nazionale e due a livello europeo;
- Condannare la Coccozza S.r.l. e la Ecolisia S.p.a. in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, Iva, Cap e rimborso spese forfettario, sia per il presente giudizio di merito sia per i giudizi svolti dinnanzi al Tribunale Civile di Trieste NN.RR.GG. 2633/11 e 2634/11 (ricorsi per descrizione



rispettivamente avverso Ecolisia S.p.a. e Coccozza S.r.l.) e N.R.G. 3272/11 (reclamo avverso giudizi riuniti 2633/11 e 2634/11), giusta ordinanza del Collegio che ha rimesso al Giudice del merito anche per quanto concerne le spese della fase cautelare / istruzione preventiva.

In ogni caso

- 11) Accertare e dichiarare la contraffazione in capo alle controparti della Domanda di Brevetto Europeo n. EP 10425302 del 17 settembre 2010 (c.d. Modulo Genius) perpetrato mediante l'uso e/o commercializzazione del *Modulo Alfa* e del *Modulo Beta* e per l'effetto inibirne l'uso e/o la commercializzazione;
- 12) Stralciare le espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalla controparte nel corso del giudizio e contestuale richiesta di risarcimento del danno in via equitativa a carico delle controparti in solido;
- 13) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale per omessa/tardiva notifica dell'atto di controparte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed al Pubblico Ministero;
- 14) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale per incompetenza territoriale con individuazione del foro competente in quello del Tribunale Civile di Roma.
- 15) Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e diritto.
- 16) Dichiarare inutilizzabile tutta la documentazione depositata ed utilizzata dal CTU a sostegno delle proprie tesi, e conseguentemente dichiarare nulle / annullabili / inefficaci / invalide / prive di effetti le perizie (interlocutoria e definitiva) depositate dal CTU per tutti i motivi suindicati e per l'effetto accogliere le conclusioni suindicate (iudex peritus peritorum) o rimettere la causa a ruolo per la nomina di nuovo CTU;
- 17) Dichiarare nulle / annullabili / inefficaci / invalide / prive di effetti le perizie (interlocutoria e definitiva) depositate dal CTU per tutti i motivi suindicati e per l'effetto accogliere le conclusioni suindicate (iudex peritus peritorum) o rimettere la causa a ruolo per la nomina di nuovo CTU;
- 18) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso dispiegata in toto in ordine a ventilate nullità di qualsiasi posizione di privativa industriale in capo al parte



attrice, in quanto infondata per tutte le motivazioni già esposte;

19) Rigettare la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata per tutte le motivazioni già esposte.

In via istruttoria:

Si insiste per l'assunzione, ammissione di tutti quanti i mezzi di prova e delle CTU così come suindicati.

Conclusioni della convenuta:

Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare

In via principale

- 1) Respingere le domande tutte proposte da Sicurezza e Ambiente S.p.A. nei confronti di Ecolisia s.r.l. e Cocozza s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale

- 2) Accertare e dichiarare la nullità dei brevetti italiani n. 1389045 e n. 1388885 di titolarità di Sicurezza e Ambiente S.p.A..
- 3) Condannare Sicurezza e Ambiente S.p.A. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., per aver agito senza la normale prudenza, liquidandoli, anche d'ufficio, in sentenza.

In via riconvenzionale subordinata

- 4) Nella denegata ipotesi che codesto Tribunale Ill.mo ritenga opponibili in giudizio le domande di brevetto europeo azionate da Sicurezza e Ambiente S.p.A., accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana delle domande di brevetto europeo EP 09003358, EP 09007776 e EP 2431102 A1 (in atti indicato con il numero 10425302) ovvero dei brevetti che saranno eventualmente concessi sulla base di tali domande nelle more del presente giudizio, in quanto prive dei requisiti di validità.

In ogni caso con vittoria di spese, comprese quelle relative alla procedura cautelare *ante causam* (ricorso e successivo reclamo).

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I) Con due distinti ricorsi (successivamente riuniti), entrambi di data 22.07.2011, Sicurezza e Ambiente s.p.a. esponeva di essere titolare dei brevetti italiani per

invenzione industriale n. 1389045 (dal titolo “*Sistema informatico e relativo procedimento di gestione di una rete di intervento su scala nazionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche*”) e n. 1388885 (dal titolo “*Veicolo polifunzionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica dell’area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche*”), delle corrispondenti domande di brevetto europeo rispettivamente n. EP 09003358 e n. EP 09007776, della domanda di brevetto europeo n. EP 10425302 e della corrispondente domanda di brevetto internazionale PCT/EP2011/059611 relativa ad un modulo polifunzionale applicato a furgoni ed autocarri; esponeva altresì di essere titolare di diritti di *know how* e di autore, relativi alle operazioni connesse al ripristino dei luoghi dove si siano verificati incidenti stradali.

Tanto premesso, lamentando la violazione di tali brevetti e diritti esclusivi da parte di Coccozza s.r.l. e di Ecologia s.r.l., la ricorrente chiedeva venisse disposta, con provvedimento emesso *inaudita altera parte*, la descrizione del sistema operativo informatico nonché di veicoli polifunzionali per i servizi di pulizia stradale a seguito di incidenti in uso alla Coccozza s.r.l. e alla Ecologia s.r.l.; Sicurezza e Ambiente chiedeva, inoltre, anche la descrizione della documentazione amministrativa e contabile riferita all’utilizzo di tali beni, il sequestro, ai fini di prova, degli oggetti costituenti la lamentata contraffazione nonché l’inibitoria dell’attività ritenuta lesiva dei propri diritti.

A seguito di fissazione dell’udienza da parte del giudice designato, si costituivano entrambe le resistenti, rappresentando il seguente quadro della vicenda: Ecologia è un’impresa specializzata nella pulizia e nel lavaggio di strade ed autostrade, con rimozione dei detriti solidi biodegradabili e non e dei liquidi inquinanti versati a seguito di incidenti accaduti su qualsiasi rete di trasporto; al fine di realizzare tale attività, la resistente collabora con altre imprese del settore in modo da costituire una rete di assistenza e pulizia che possa operare oltre i confini della regione di appartenenza.



Cocozza è una delle imprese del settore con le quali collabora Ecolsia per lo svolgimento dell'attività di pulizia e di ripristino post incidente; tale impresa, come la stessa Ecolsia, è dotata di personale qualificato e di un furgone attrezzato per l'esecuzione degli interventi di ripristino in conformità alle prescrizioni di legge; nel merito, entrambe le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, affermando l'insussistenza dei presupposti di legge, per le ragioni esposte nelle comparse di costituzione (poi riprese nel giudizio di merito).

Il Giudice Designato, con ordinanza in data 10.10.2011, rigettava i ricorsi riuniti rilevando l'inopponibilità per mancanza di deposito della traduzione in Italia e/o notifica alla controparte della domanda di brevetto europeo EP 10425302 e della domanda di brevetto internazionale corrispondente e recependo i rilievi delle convenute in tema di capacità inventiva e di corretta formulazione, esplicitate dall'esaminatore europeo in relazione alle domande di brevetto europee corrispondenti ai brevetti italiani azionati da parte di Sicurezza e Ambiente nei procedimenti cautelari.

Avverso tale ordinanza Sicurezza e Ambiente proponeva reclamo con ricorso notificato in data 4 novembre 2011.

All'udienza del 16.11.2011 la reclamante, all'esito della discussione innanzi al Collegio, rinunciava alle domande cautelari di sequestro probatorio e inibitoria formulate con il ricorso, limitandosi a richiedere la descrizione.

Il Tribunale, ritenuta la neutralità della misura della misura cautelare richiesta da Sicurezza e Ambiente, riformava il provvedimento del G.D. e autorizzava la richiesta descrizione, rimandando al giudizio di merito ogni altra valutazione, anche in merito alle spese di lite.

La descrizione veniva eseguita il giorno 13.12.2011, sia presso la sede di Ecolsia sia presso la sede di Cocozza, con l'ausilio di un perito descrittore, nominato dall'Ufficiale Giudiziario di Pordenone.

Quindi, con atto di citazione notificato il 19.12.2011, Sicurezza e Ambiente conveniva in giudizio Ecolsia e Cocozza chiedendo l'accoglimento delle domande indicate in atti, ed in particolare la condanna delle convenute per contraffazione dei citati brevetti italiani, delle relative domande di brevetto europeo, nonché del

brevetto europeo n. EP 10425302 e della sua corrispondente domanda internazionale ed, inoltre, per la violazione di know how e di un *“modello di business aziendale”*, con le conseguenti pronunce di inibitoria, sequestro e risarcimento del danno; l’attrice formulava inoltre nei confronti delle convenute anche una domanda per concorrenza sleale e chiedeva venisse accertato che le predette società si erano rese *“responsabili di violazione della reputazione e dei diritti economici, di sfruttamento e morali nei confronti di Sicurezza e Ambiente”*.

Infine, l’attrice chiedeva venisse disposta la pubblicazione della sentenza.

Si costituivano in giudizio Ecolsia e Coccozza, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice e, in via riconvenzionale, l’accertamento e la dichiarazione della nullità dei brevetti italiani n. 1389045 e 1388885, unici titoli aventi efficacia in Italia al momento della proposizione della domanda cautelare e dell’introduzione del giudizio di merito e, dunque, unici titoli brevettuali azionabili in questo giudizio; le convenute chiedevano anche la condanna di Sicurezza e Ambiente al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, co. III°, c.p.c., per aver agito senza la normale prudenza.

Alla prima udienza l’attrice chiedeva al Giudice Istruttore di essere autorizzata a proseguire la descrizione dell’attività della concorrente Ecolsia presso gli uffici della Tempo Nord S.p.A., società milanese che svolge servizi di *“call center”* per Ecolsia.

Il giudice, esaminato il provvedimento emesso dal collegio in sede di reclamo, autorizzava il prosieguo dell’attività di descrizione e concedeva alle parti i tripli termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

Successivamente, a seguito di richiesta di parte attrice, veniva sostituito il perito descrittore per le operazioni da condursi in Milano e veniva conclusa la descrizione giudiziaria.

Con la prima memoria ex art. 183 l’attrice formulava le eccezioni processuali richiamate a pagina 38 della comparsa conclusionale (*“inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale per contrarietà alle norme sulla media conciliazione”*, *“inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale per omessa notifica dell’atto di controparte all’Ufficio italiano*

*brevetti e marchi*”, “*incompetenza territoriale*”), chiedendo altresì lo stralcio delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa di costituzione delle convenute.

Depositata le memorie istruttorie, all’udienza del 15.01.2013 veniva disposta CTU ed assegnato all’ing. Stefano Fabris l’incarico di descrivere le caratteristiche dei brevetti italiani n. 1389045 e 1388885 di Sicurezza e Ambiente, indicando se i dispositivi descritti nei brevetti fossero o meno provvisti dei requisiti di validità; inoltre, se i dispositivi utilizzati e allestiti dalle convenute, di cui al verbale di descrizione, interferissero con l’ambito di protezione dei predetti brevetti per invenzione industriale.

Depositata dal c.t.u. la propria relazione in data 7.6.2013, alla successiva udienza la società attrice chiedeva dichiararsi la nullità della perizia per violazione delle norme sul contraddittorio per mancato rispetto dei termini e per l’acquisizione da parte del c.t.u di documenti nuovi, non presenti nel fascicolo dei convenuti, anche in lingua straniera; in subordine, si chiedeva il richiamo del c.t.u. a chiarimenti e l’ammissione di tutte le prove richieste nelle memorie ex art.183 c.p.c..

Il giudice, esaminato l’elaborato depositato dal c.t.u. e le memorie tecniche di parte, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 30.01.2014 le parti provvedevano a precisare le conclusioni, come riportate in epigrafe; il giudice assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche e tratteneva, all’esito, la causa per la decisione del Collegio.

**II)** Rileva il Tribunale che la presente controversia, seguendo uno schema piuttosto frequente in questo tipo di controversie, si articola su una domanda principale della società attrice che, sulla base dei diritti di privativa inerenti a titoli brevettuali di sua titolarità, ha richiesto l’accertamento della condotta contraffattiva delle convenute, con le conseguenti domande di condanna ed accessorie.

A questa iniziativa le convenute hanno replicato chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei titoli brevettuali azionati in giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree per insussistenza della condotta contraffattiva e di concorrenza sleale.

A seguito delle diverse domande introdotte nel presente giudizio, l'iter logico-argomentativo sul quale deve svilupparsi la decisione risulta basato sui seguenti profili:

- esame delle questioni preliminari;
- esame di validità dei brevetti italiani n. 1389045 e 1388885 di titolarità dell'attrice, azionati nel presente giudizio;
- in caso di accertamento positivo di validità, accertamento dell'eventuale condotta contraffattiva dei diritti di privativa industriale inerenti al predetto brevetto ad opera delle apparecchiature commercializzate e pubblicizzate dalla società convenute nonché della sussistenza di eventuali atti di concorrenza sleale;
- in caso di accertamento positivo di tali profili, risulterebbe necessario passare alla quantificazione dei danni ai fini della pronuncia di condanna nonché all'esame delle ulteriori domande proposte dalla società attrice.

III) La prima questione da affrontare è rappresentata dalla delimitazione del "perimetro" della presente decisione: va considerato, infatti, che la società attrice ha richiesto l'accertamento della contraffazione da parte di Ecolisia e Coccozza non solo dei propri brevetti italiani n. 1389045 e 1388885 ma anche delle corrispondenti domande di brevetto europeo (rispettivamente n. EP 09003358 e n. EP 09007776), della domanda di brevetto europeo n. EP 10425302 e della corrispondente domanda di brevetto internazionale PCT/EP2011/059611 relativa ad un modulo polifunzionale applicato a furgoni ed autocarri.

Le convenute, dal canto loro, hanno eccepito l'inopponibilità di tali brevetti nel presente giudizio, per non aver l'attrice dimostrato che tali domande di brevetto europeo ed internazionale siano state validate in Italia con il deposito della traduzione delle loro rivendicazioni prima che venissero proposte le domande cautelari e venisse poi introdotto il presente giudizio di merito.

Viene in considerazione al riguardo l'art. 54 del C.P.I., che prevede *“La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, n. 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (...) decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore (...)”*.

Il successivo art. 55 CPI, per quanto riguarda la domanda di brevetto internazionale, prevede che *“La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di marchi e brevetti (...)e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (...)”*.

Anche per la domanda internazionale occorre, dunque, il deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della traduzione delle rivendicazioni.

In effetti, come eccepito dalle convenute, tale deposito non si rinviene nella documentazione prodotta dall'attrice né unitamente ai ricorsi cautelari né con l'atto di citazione.

A ben vedere, al momento dell'introduzione del presente giudizio (e quindi a maggior ragione all'atto del deposito del ricorso per descrizione) la domanda di brevetto europeo n. EP 10425302 e la corrispondente domanda di brevetto internazionale erano ancora in regime di segretezza: infatti, la domanda di brevetto europeo EP 10425302 è stata pubblicata con il n. EP 2431102 A1 solo il 21.03.2012, come attestato dalla copia prodotta dalle convenute (doc. n. 14 fasc. conv.).

In sintesi, poiché le due domande non erano state ancora pubblicate al momento dell'introduzione di questo giudizio, né erano state depositate le traduzioni delle rivendicazioni, si deve concludere che esse non sono opponibili nel presente giudizio nei confronti delle convenute: sul punto risultano quindi del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal G.D. nell'ordinanza di data 10.10.2011.

Per la verità, l'assenza della prova del deposito della traduzione delle rivendicazioni delle domande di brevetto europee era già stata rilevata dal perito sig. Gilberto Petraz durante l'esecuzione delle operazioni di descrizione (cfr. pag. 2 del verbale di descrizione brevettuale condotto dall'ufficiale giudiziario di Pordenone in data 13/12/2011).

IV) Proseguendo nell'esame delle diverse questioni prospettate in giudizio, va affermata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, considerato il disposto dell'art. 36 c.p.c., nonché dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale per omessa notifica della comparsa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, eccezioni reiterate a pag. 66 della comparsa conclusionale di parte attrice: quanto alla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'U.I.B.M., le convenute hanno provato di aver provveduto alla notifica di copia della comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 122, VI comma, CPI (doc. n. 16 fasc. conv.).

V) Prima di passare ad esaminare il merito della controversia, vanno affrontate le censure "formali" mosse dall'attrice nei confronti della c.t.u., che ne comporterebbero la nullità e/o invalidità per le argomentazioni diffusamente esposte alle pagg. 45 ss. della comparsa conclusionale.

Quanto al *vulnus* derivante dal mancato rispetto dei termini concessi per l'invio della perizia interlocutoria, va premesso che la questione è stata ampiamente trattata (e risolta) nel corso del giudizio: in ogni caso, si osserva che nessuna lesione dei diritti di difesa si è verificata, essendo stata concessa, con provvedimento di data 13/5/2013, una proroga per il deposito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e del successivo deposito della relazione finale.

Quanto alla pretesa violazione delle norme sul contraddittorio da parte del CTU per l'acquisizione di documenti nuovi, non presenti nel fascicolo dei convenuti, si rileva che l'art. 121, V comma CPI prevede espressamente che "*nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti*": si tratta di una delle norme peculiari del CPI, di

frequentissima applicazione, considerata la necessità da parte dei consulenti tecnici di esaminare compiutamente le anteriorità rilevanti per la valutazione della validità dei brevetti.

Poste tali premesse, e passando ad esaminare il merito della causa, in linea generale deve rilevarsi che l'opera del CTU, al di là della mole della relazione, è risultata accurata, completa e pienamente rispettosa del principio del contraddittorio (ne fanno fede le due memorie tecniche più le osservazioni finali alla CTU redatte da ciascuno dei consulenti tecnici di parte nonché le ulteriori memorie di osservazioni alla CTU depositate dalle parti dopo il deposito dell'elaborato peritale).

Il metodo seguito e le argomentazioni utilizzate dal consulente tecnico d'ufficio risultano corretti ed esaurienti ed il ragionamento appare indenne da vizi sia sotto il profilo logico che sotto quello tecnico-giuridico; ne consegue che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico vengono condivise e recepite dal Tribunale.

VI) L'esame deve prendere le mosse dall'analisi dei brevetti di cui l'attrice lamenta la contraffazione, ed in particolare dall'esame del brevetto italiano n. 1389045, concesso sulla base di una domanda depositata il 7 marzo 2008, che reca il titolo: *"Sistema informatico e relativo procedimento di gestione di una rete di intervento su scala nazionale, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche"*.

Le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito che tanto la rivendicazione principale, quanto (per il rapporto di dipendenza) le ulteriori rivendicazioni, contengono riferimenti ad operazioni di natura amministrativa e gestionale, prive di carattere tecnico e, in quanto tali, escluse dalla brevettabilità ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) e c) CPI.

Ad analoghe conclusioni è pervenuto il c.t.u., il quale ha sostenuto *"a riprova della mancanza di carattere tecnico si consideri come, da un lato, le caratteristiche anzidette qualora considerate indipendentemente da quelle prettamente di natura tecnica (server, PC centrale e rete informatica) si vedrebbero escluse dalla*

*brevettabilità, secondo l'art. 45 CPI segnalato in precedenza, e come, dall'altro lato, esse non riescano ad integrare, in associazione con le caratteristiche prettamente tecniche, un risultato di combinazione che abbia un carattere tecnico differente da quello specifico alle caratteristiche con carattere tecnico (server, PC centrale, rete informatica). In altri termini, riguardo questo ultimo punto, non emerge dal brevetto alcun elemento o mezzo tecnico o effetto tecnico di cambiamento ovvero di modifica del carattere tecnico del server, del PC centrale ovvero della rete informatica, per effetto della combinazione con le limitazioni prive di carattere tecnico” (elaborato di c.t.u., pagina 21).*

In verità, l'attrice ha sostenuto che il brevetto avrebbe ad oggetto anche il procedimento implementato per trattare un prodotto, intendendo come prodotto l'intervento di pulizia della strada.

Il CTU è stato di contrario avviso, avendo osservato che *“benché il titolo del brevetto richiami un sistema informatico e relativo procedimento di gestione, in realtà, dal punto di vista formale, l'intero set di rivendicazioni (da 1 a 10) del testo brevettuale è formalmente diretto, in modo esclusivo, al sistema informatico, non sono infatti ravvisabili esplicite rivendicazioni di procedimento, dirette a tutelare in modo specifico ed esclusivo fasi operative di un procedimento”* (elaborato di c.t.u., pag. 23); ha proseguito l'ing. Fabris osservando che *“il richiamo al procedimento leggibile all'interno della rivendicazione principale n. 1 è relativo ad una serie di attività/operazioni sostanzialmente di gestione di informazioni, le quali non implicano la presenza di quel carattere tecnico necessario per connotare le fasi operative di un metodo o procedimento eventualmente brevettabile”*.

Sulla base di tali presupposti il CTU, con un ragionamento sostenuto da argomentazioni adeguate ed immune da vizi sia sotto il profilo logico che sotto quello tecnico, ha concluso nel senso che non si possa accordare alle rivendicazioni del brevetto dell'attrice la tutela di un procedimento, *“in quanto le caratteristiche di procedimento formalmente rivendicate non presentano il carattere tecnico necessario per connotare un procedimento eventualmente brevettabile”* (ibidem, pag. 24).

VII) Pur essendo giunto alla conclusione che il brevetto italiano n. 1389045 di Sicurezza e Ambiente descriva procedure prive di carattere tecnico e, pertanto, non brevettabili, l'ing. Fabris ha in ogni caso esaminato anche il requisito dell'altezza inventiva.

A tale riguardo il CTU ha affermato che *“il tecnico del ramo, identificabile in un tecnico esperto informatico, avrebbe avuto tutte le conoscenze disponibili, sia nel suo background che derivabili ad esempio dall'antiorità statunitense, per implementare una convenzionale rete informatica, con le caratteristiche tecniche del sistema informatico descritto in IT'045”* (elaborato di c.t.u., pag. 32-33): ne consegue che, ad avviso del c.t.u., la rivendicazione principale di questo brevetto risulta essere priva di altezza inventiva rispetto allo stato dell'arte citato.

Per le nove rivendicazioni dipendenti il CTU ha svolto un esame puntuale ed analitico, giungendo alla conclusione che esse sono tutte prive del requisito di altezza inventiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può quindi concludere nel senso che il brevetto italiano n. 1389045 è privo dei requisiti di validità e non può pertanto dar luogo alle pretese vantate al riguardo dall'attrice Sicurezza e Ambiente.

VIII) Proseguendo nell'esame a lui demandato, il CTU ha valutato poi il profilo della lamentata contraffazione, esaminando le rivendicazioni brevettuali in raffronto al dispositivo delle convenute, quale risultante dai procedimenti di descrizione giudiziale che hanno preceduto la presente causa di merito.

Dall'esame condotto dal c.t.u. è risultato che il “call center” utilizzato da Ecolisia opera in maniera diversa rispetto al sistema descritto nel brevetto di Sicurezza e Ambiente e che Ecolisia non utilizza una rete informatica che permetta, come richiede la rivendicazione principale del brevetto, la connessione del server, del PC centrale e di uno o più siti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il CTU ha così concluso, sul punto, che *“per le differenze anzidette è pertanto opinione del sottoscritto che non sia configurabile una situazione di interferenza tra l'insieme delle caratteristiche che contraddistinguono il sistema di intervento*



*utilizzato dalle convenute, come descritto in atti, e l'ambito di protezione formalmente attribuito al brevetto IT'045" (elaborato di c.t.u., pag. 42).*

IX) Si deve ora passare ad esaminare il brevetto italiano n. 1388885 dell'attrice, dal titolo *"Veicolo polifunzionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica dell'area interessata da incidenti stradali con sversamenti di materiali oggetto di normative specifiche"*.

Le convenute hanno eccepito che, leggendo la rivendicazione principale del brevetto, si comprende come l'invenzione brevettata da Sicurezza e Ambiente non sia un veicolo polifunzionale ma il fatto che gli operatori utilizzino tale veicolo per pulire con uno "speciale" liquido: in sostanza, secondo la tesi delle convenute, con la formulazione della rivendicazione si ammetterebbe che i veicoli polifunzionali per la pulizia stradale sono arte nota, ma l'attrice intenderebbe caratterizzare il proprio veicolo per il fatto di essere idoneo ad utilizzare un liquido "speciale" e per il fatto di essere usato da operatori direttamente sul luogo dell'incidente.

Le convenute hanno inoltre rilevato che il termine "speciale" associato al liquido risulta indefinito e comunque tale da non consentire al tecnico del settore di capire quale liquido e con quale caratterizzazione chimico-fisica possa essere impiegato allo scopo preposto.

Il CTU sul punto, a seguito di approfondita disamina, ha ritenuto che - in effetti - il brevetto in questione è privo della sufficiente descrizione per l'oggetto della rivendicazione principale I poiché il termine "speciale" associato al liquido risulta essere vago ed indefinito e, comunque, tale da non consentire *"al tecnico del ramo di capire la caratterizzazione del liquido per poter riprodurre efficacemente l'invenzione"* (elaborato di c.t.u., pag. 61).

Quanto poi ai requisiti della novità e dell'altezza inventiva, le anteriorità indicate dalle convenute si sono rivelate tali da condurre il CTU alla conclusione che il brevetto n. 1388885 *"non soddisfa i requisiti della novità e dell'attività inventiva previsti dalla legge ai fini di una valida brevettazione"* (elaborato di c.t.u., pag. 98): in particolare, il CTU nel suo elaborato peritale ha dettagliatamente analizzato ciascuna rivendicazione del brevetto di Sicurezza e Ambiente, illustrando le



specifiche ragioni per le quali sussiste la carenza dei requisiti di novità e altezza inventiva (cfr., in particolare, pagg. 67 ss.)

X) Alla luce delle conclusioni alle quali si è pervenuti, si deve pertanto concludere che i brevetti italiani di Sicurezza e Ambiente sono privi dei requisiti di validità: ne deve conseguire l'integrale rigetto delle domande di sequestro, inibitoria e risarcimento danni formulate al riguardo dalla società attrice.

Nel contempo, le predette conclusioni comportano l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Ecolisia e Coccozza, dovendosi quindi dichiarare la nullità dei brevetti italiani per cui è causa, di titolarità di Sicurezza e Ambiente S.p.A., per carenza dei requisiti di legge.

Parimenti infondate risultano le domande di parte attrice basate sulle norme che disciplinano la tutela del diritto d'autore e, rispettivamente, il c.d. *know how*.

Per quanto concerne il diritto d'autore, si deve rilevare che le procedure di pulizia e ripristino strade post incidente non rientrano di certo nell'ambito di protezione di questa forma di tutela, riservata alle opere dell'ingegno di carattere creativo (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia e, in certa misura, fotografia).

Per quanto riguarda la pretesa violazione del *know how*, si osserva che nel Codice della proprietà industriale il *know how* ha trovato per la prima volta una sua definizione normativa (cfr. art. 98 CPI).

Ritiene il Tribunale che nessuno dei presupposti indicati nel citato articolo sussista in relazione alle operazioni di pronto intervento e ripristino delle condizioni stradali dopo un incidente: si tratta di attività svolte da svariati soggetti e che, per quanto concerne le convenute, appartengono alla loro esperienza aziendale (come si ricava dalle visure camerali prodotte in giudizio).

Non si riscontra quindi alcun segreto aziendale di cui Coccozza sia stata messa a parte dalla società attrice e quindi violato.

XI) Del pari infondata risulta la domanda volta all'accertamento della concorrenza sleale, configurata sia quale concorrenza confusoria che quale concorrenza per appropriazione di pregi e per violazione dei principi di correttezza professionale.

Per quanto concerne le ipotesi di concorrenza confusoria, non si può di certo ritenere che i furgoni delle convenute (chiaramente riconoscibili) siano confondibili con i furgoni rappresentati nei disegni brevettuali dell'attrice

Quanto poi all'accusa di violazione dei principi della correttezza professionale, Sicurezza e Ambiente imputa alle convenute l'agganciamento parassitario al leader di mercato.

Sul punto specifico già il giudice della fase cautelare ebbe modo di rilevare, nell'ordinanza dd. 10.10.2011, che *"non potrà non tenersi conto del fatto che la stessa ricorrente, in una lettera indirizzata all'ANCI nel febbraio 2011, oltre, come vedremo, a mostrarsi a conoscenza dei fatti in questione, li ha valutati espressamente come inquadrabili in un ambito di libera concorrenza del mercato con effetti salutari sui relativi soggetti implicati e pertanto anche per sé stessa"*.

Si tratta di valutazioni certamente condivisibili, che vengono recepite dal Tribunale ed escludono, assieme agli altri elementi evidenziati dalle società convenute, la sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale

Infine, si osserva che la domanda subordinata di conversione dei brevetti in modelli di utilità, formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 76 CPI nella comparsa conclusionale, risulta inammissibile in quanto tardivamente proposta; tale domanda appare in ogni caso infondata in quanto, essendo i brevetti privi dei requisiti di validità, essi non sembrano rivestire caratteristiche tali da poter essere convertiti in validi modelli di utilità.

**XII)** Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, comprendenti quelle della fase cautelare, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della difficoltà della causa.

Le spese della CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico della società attrice, soccombente.

Da ultimo, pur dandosi atto della notevole *vis polemica* che ha contraddistinto le difese delle parti nel presente giudizio, il Tribunale non ravvisa la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, richiesta da parte attrice;

analogamente, non si ravvisano elementi tali da comportare la condanna di parte attrice (pur sempre titolare dei brevetti poi contestati in questo giudizio) per aver agito con responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..

P. Q. M.

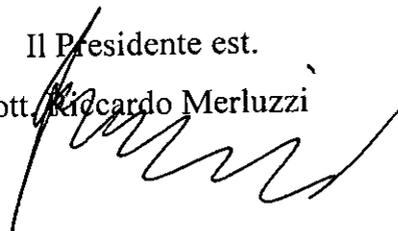
Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Sicurezza e Ambiente s.p.a nei confronti di Ecolisia S.r.l. e di Coccozza S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) rigetta tutte le domande proposte da Sicurezza e Ambiente S.p.A. nei confronti delle società convenute, in quanto infondate;
- 2) in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accerta e dichiara la nullità dei brevetti italiani n. 1389045 e n. 1388885 di titolarità di Sicurezza e Ambiente S.p.A., per le ragioni esposte in motivazione;
- 3) rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti, in quanto infondate;
- 4) condanna l'attrice alla rifusione in favore delle convenute delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 20.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie;
- 5) pone in via definitiva le spese della CTU, già liquidate come da separato provvedimento, a carico della società attrice;
- 6) dispone la trasmissione, a cura del Cancelliere, di copia della presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Così deciso in Trieste, 18.06.2014

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi



Depositata in cancelleria

23 LUG. 2014

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DEL TRIBUNALE DI TRIESTE

