

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE IMPRESA

Sentenza: n. 2275 del 10.04.2018

Presidente-Relatore: Dott. Bochicchio

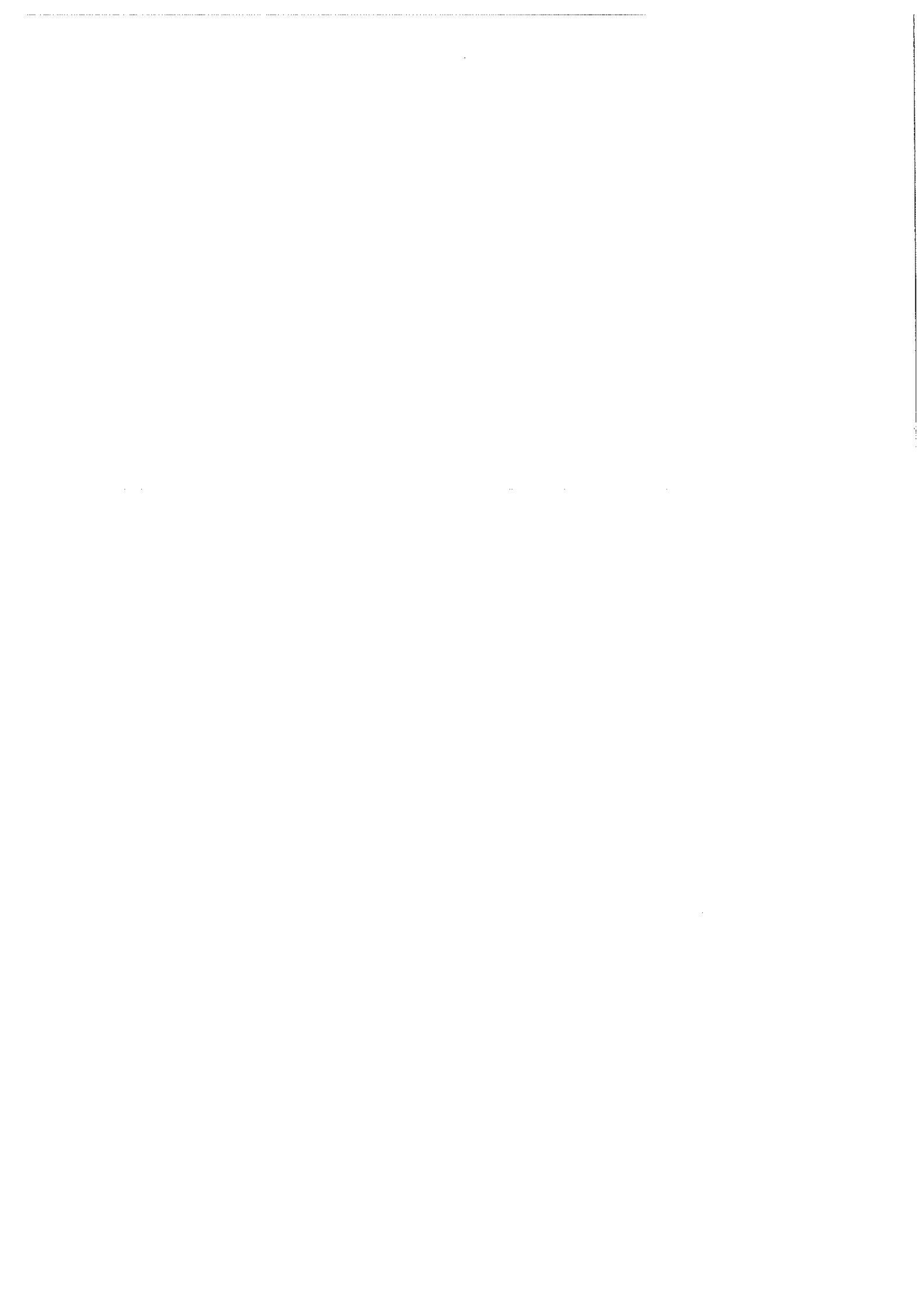
Nella causa proposta da:

C.R.A.F.T. (appellante),

contro:

AUTOSTRADE S.P.A. (appellata),

- I. Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata "*ex post*", dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto (1).
- II. Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti a contraffazione (2).



Corte d'Appello di Roma, sez. Impresa, sentenza 10 aprile 2018, n. 2275

Presidente/Relatore Bochicchio

Fatto e diritto

Con sentenza n. 10887 pubblicata il 18 maggio 2009 il Tribunale di Roma- Sezione IX Specializzata per la proprietà Industriale - ha rigettato le domande proposte dalla srl C.R.A.F.T. contro la spa Autostrade per l'Italia (brevemente Autostrade) di: accertamento della nullità della domanda di brevetto presentata da Autostrade il 5 agosto 2003 denominata "sistema di rilevamento della velocità di autoveicoli e simili, particolarmente per tratte autostradali" (SICVe denominato anche Tutor o Safety Tutor) per difetto di novità e originalità nei confronti del proprio brevetto industriale (omissis...) registrato nel 1999 costituito da un sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade e autostrade; di accertamento della contraffazione del brevetto d'invenzione di sua proprietà posto in essere dalla convenuta con l'installazione ed esercizio sulle autostrade della stessa gestite del sistema di rilevazione della velocità dei veicoli in transito di cui alla posteriore domanda di brevetto riprodotte le caratteristiche dell'antecedente privata; d'inibitoria della prosecuzione dell'attività contraffatta, di adozione delle adeguate misure pecuniarie deterrenti e di condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 1.800.000,00 o nel diverso importo di giustizia, con la pubblicazione dell'emananda sentenza.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha rigettato anche la domanda riconvenzionale di Autostrade di nullità del brevetto CRAFT.

La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2303 pubblicata il 30 aprile 2012 ha rigettato sia l'appello principale di CRAFT, sia l'appello incidentale di Autostrade. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22563 pubblicata il 4 novembre 2015 ha rigettato il ricorso principale di Autostrade e, in accoglimento del ricorso incidentale di CRAFT, ha cassato la sentenza d'appello con rinvio a questa Corte in diversa composizione.

La CRAFT ha riassunto il giudizio con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata il 6 maggio 2016 chiedendo raccoglimento delle domande azionate in giudizio con esclusione di quella di accertamento della nullità della domanda di brevetto Autostrade in quanto rinunciata dalla richiedente.

Autostrade si è costituita il 10 ottobre 2016 chiedendo il rigetto delle domande della CRAFT, dichiarate inammissibili tutte le nuove domande, eccezioni e prospettazioni formulate dalla parte riassumendo. Definitivamente rigettata la domanda di Autostrade con statuizione ormai in giudicato tra le parti in merito alla validità del brevetto CRAFT, la cognizione rimessa a questa Corte in sede di rinvio riguarda tutte le domande riproposte dalla CRAFT in seguito alla cassazione della sentenza d'appello in accoglimento dei motivi di ricorso attinenti vizi di motivazione della decisione della Corte d'Appello. La SC ha così motivato l'accoglimento del ricorso incidentale di CRAFT: "Il ricorso è fondato in tutti i motivi in cui deduce vizi di giustificazione della decisione impugnata. La sentenza della corte d'appello è in effetti palesemente contraddittoria. Già nel riferire sullo svolgimento del processo i giudici d'appello danno atto infatti che la C.R.A.F.T. s.r.l. aveva denunciato la contraffazione del proprio brevetto da parte della Autostrade per l'Italia s.p.a., che ne aveva riprodotto i contenuti tecnici innovativi. Riconoscono poi i giudici d'appello come fosse in discussione quale rilevanza tecnica avesse l'impiego da parte di Autostrade per l'Italia s.p.a. delle spire induttive in luogo di quelle ottiche. E una tale questione poteva assumere rilevanza decisiva solo nel presupposto che tra i due dispositivi non vi fossero altre differenze significative, peraltro neppure indicate; tanto più se si consideri che, come riferisce la stessa sentenza impugnata a pag. 15, la C.R.A.F.T. s.r.l. aveva denunciato in via principale una contraffazione integrale. Date queste premesse, non è coerente affermare poi, come nella sentenza impugnata, che la C.R.A.F.T. s.r.l. non avesse mai dedotto la tota/e identità dei due dispositivi o l'intercambiabilità tra sensori ottici e sensori elettromagnetici. I giudici del merito avrebbero potuto certamente escludere che la dedotta identità integrale o parziale dei dispositivi fosse stata provata, giustificando tale convincimento sulla base della consulenza tecnica e della documentazione prodotta dalle parti. Ma sul punto la decisione è totalmente priva di motivazione, perché contraddittoriamente rimuove il tema su cui avrebbe dovuto pronunciarsi, quando afferma che, pur deducendo la contraffazione integrale dei dispositivi, la C.R.A.F.T. s.r.l. non abbia neppure allegato l'identità dei dispositivi controversi. In accoglimento del ricorso

incidentale la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Sulla base dei motivi d'appello proposti da CRAFT, questo giudice è quindi chiamato decidere sull'identità integrale o parziale del sistema SIC Ve installato da Autostrade nei confronti dell'invenzione brevettata CRAFT con conseguente sua contraffazione.

Il giudice di primo grado ha così argomentato: "L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione di contraffazione fatta dalla società attrice, relativamente al proprio brevetto (identificato con sigla (omissis...)), verso la convenuta società Autostrade per l'Italia, nonché la contestazione svolta da quest'ultima, con domanda riconvenzionale, di nullità del predetto brevetto per difetto di novità e originalità. Più in particolare tali reciproche contestazioni concernono il sistema (brevettato) ideato dalla C.r.a.f.t. per la rilevazione della velocità media dei veicoli transitanti su strade ed autostrade, ed il sistema installato ed utilizzato dalla Autostrade per l'Italia denominato "tutor" finalizzato al medesimo risultato pratico, ossia la rilevazione della velocità media dei veicoli. Infatti, in ordine a quest'ultimo sistema l'attrice deduce e lamenta la sussistenza di un'attività sostanzialmente imitativa delle soluzioni tecniche costituenti il proprio brevetto, di talché il sistema "tutor" in uso alla convenuta integrava una evidente contraffazione di questo. L'elemento tecnico inventivo sostanzialmente riprodotto ed imitato dal sistema di rilevazione attuato dalla società Autostrade per l'Italia sarebbe rappresentato, ad avviso dell'attrice, dalla novità inventiva, ignota alla tecnica precedente il proprio brevetto, di rilevazione del lato tergale dei veicoli in transito, in guisa da poter accertare la targa posteriore degli stessi, ed in ciò si sostanzialmente il sistema di controparte. Di contro, la convenuta Autostrade per l'Italia, pur confermando tale elemento tecnico operante nel proprio sistema di rilevazione, sosteneva la radicale diversità tecnica dei due sistemi, giacché quello ideato e brevettato dalla C.r.a.f.t. operava, in sintesi, mediante un meccanismo di rilevazione dei veicoli in transito basato su raggi luminosi (cosiddette spire virtuali), che permettevano, attraverso due stazioni di rilevamento, di individuare le targhe anteriori e posteriori degli stessi e calcolare la velocità media impiegata dal veicolo per percorrere il tratto compreso tra le due stazioni di rilevamento; laddove il sistema in uso nei tratti autostradali gestiti dalla stessa operava mediante campi magnetici per la rilevazione dei veicoli in transito. Detti campi (cosiddette spire induttive) si differenziavano radicalmente dal sistema delle spire virtuali ideato dall'attrice, in quanto operavano rispetto alla massa dei veicoli in transito ed erano costituiti da delle spire inserite sotto il manto stradale, e sul piano funzionale erano in grado di distinguere per categorie i veicoli transitati all'interno del tratto delimitato dalle due stazioni di rilevamento, nonché, nel contempo, di accertare, essendo le stazioni di rilevamento reimpostate, velocità media del veicolo per singole categorie (moto, automobili, bus, auto con rimorchio, ecc.) in base al tempo impiegato per percorrere il tratto stradale interessato. A tali caratteristiche tecnico - funzionali si aggiungeva il fatto, particolarmente importante, che il sistema operante con spire induttive non era soggetto a condizionamenti e limiti di funzionalità dovuti alle condizioni di visibilità o luminosità che invece incidavano sul sistema brevettato dall'attrice, sicché vi era una notevole differenza tra i due sistemi che escludeva qualsivoglia ipotesi di contraffazione. La tesi esposta, come sostenuta dalla società convenuta, ha trovato puntuale riscontro in sede di accertamento peritale, giacché il c.t.u. nominato da questo Collegio, ha verificato e confrontato i due sistemi in questione accertando, in buona sostanza, tale evidente diversità tecnica e funzionale tra gli stessi, escludendo, pertanto, qualsiasi ipotesi imitativa e riproduttiva di elementi tecnici importanti nel sistema in uso alla società Autostrade rispetto al sistema brevettato dall'attrice. Gli esiti peritali appaiono inconfindibili nel senso anzidetto, ragione per cui - essendo tale accertamento esente da vizi logico-argomentativi, oltre che da carenze istruttorie-conoscitive dei dati tecnici - devono assumersi da questo Collegio come elementi decisivi e pienamente condivisibili al fine della presente decisione, e del pari disattendendo le richieste di rinnovazione della c.t.u. avanzate, senza reali e fondanti motivi tecnici o processuali, dall'attrice, motivate più dal tentativo di conseguire un possibile ribaltamento degli esiti della c.t.u. espletata piuttosto che un maggior approfondimento tecnico-inventivo, come dimostra il tentativo di infirmare - attraverso concetti di natura giuridica di derivazione giurisprudenziale - la diversità tecnica tra il mezzo di rilevamento con spire virtuali e con spire induttive, pacificamente acclarato dal c.t.u., al fine di sostenere una contraffazione per equivalenza dell'idea inventiva posta come nucleo del proprio brevetto. I dati significativi rilevabili dalla relazione peritale stigmatizzano la situazione che occupa,

considerato che il c.t.u. ha espressamente evidenziato la diversità tecnico-strutturale di funzionamento dei due sistemi confrontati, rilevando l'insussistenza dell' "equivalenza meccanica dei due sistemi" in ragione del fatto che il rilevamento mediante sensori ottici (ossia il brevetto, C.r.a.f.t.) risulta "... diverso proprio nella sua composizione fisica rispetto alla spira induttiva utilizzata dal sistema Autostrade", tenuto conto del fatto che "le spire induttive hanno natura materiale e funzionamento meccanico". Lo stesso perito d'ufficio ha poi chiarito che non ricorre alcuna equivalenza pratica tra il sistema operante per mezzo di spire induttive e quello con spire virtuali - come sostenuto insistentemente dall'attrice in relazione alla dedotta contraffazione per equivalente - poiché il sistema brevettato dall'attrice (ossia del rilevamento ottico, con spire virtuali) subisce condizionamenti derivanti da condizioni fisiche variabili, quali la situazione luminosa esistente al momento del rilevamento (ore notturne, esistenza di riflessi ed ombre, ecc.), laddove, al contrario, il sistema per campi magnetici (ossia con spire induttive) in uso alla convenuta, è esente da tali elementi critici (cfr. pag. 14 relazione peritale).

Siffatta conclusione tecnica elide in radice sia la sussistenza della contraffazione del brevetto C.r.a.f.t. in sé considerato, come elementi tecnici ideativi che lo compongono, sia la cosiddetta contraffazione per equivalente, ossia la equivalenza di uno o più elementi tecnici strutturali dell'invenzione rispetto ai corrispondenti elementi tecnici caratterizzanti l'invenzione altrui, essendo viceversa sostanzialmente riprodotta la base inventiva costituente il proprium dell'invenzione. da cui la contraffazione per equivalente. Nel caso che qui interessa si è visto come l'accertamento peritale ha posto in evidente le decisive diversità strutturali dei due sistemi a confronto sulla base proprio dei contenuti tecnici degli stessi che lungi dal costituire elementi noti e facilmente sostituibili per equivalenti da un medio conoscitore e tecnico del settore, integrano invero caratteristiche operative e funzionali assolutamente diversificate, e qualificanti sul piano tecnico e operativo di due sistemi in discussione. A tale fine è sufficiente la considerazione già illustrata che la potenzialità funzionale assicurata dal sistema in uso alla convenuta (mediante sfruttamento del campo magnetico con spire induttive) è ben maggiore, in termini di risultati conseguibili, da quello oggetto di brevetto dell'attrice, giacché non influenzabile dalle condizioni fisiche connesse alla luminosità esistente al momento della rilevazione del passaggio dei veicoli, dunque emerge evidente l'insussistenza, come detto, di qualsiasi ipotesi di contraffazione, sia essa anche per equivalente, come sostenuto dall' attrice. Siffatta conclusione tecnica comporta, come anticipato, l'infondatezza delle domande e pretese avanzate dall'attrice, infatti una volta esclusa la condotta contraffattiva del brevetto C.r.a.f.t. da parte della società Autostrade per l'Italia, viene meno il fondamento di tutte le domande formulate dall'attrice, ossia di inibitoria dell'uso del sistema "tutor" per la rilevazione della velocità dei veicoli sulla strade ed autostrade gestite dalla società convenuta, nonché di risarcimento dei danni direttamente conseguenti e collegati alla dedotta natura illecita dell'uso di tale sistema di rilevamento".

La CRAFT ha censurato la decisione del Tribunale con sei motivi specifici lamentando:

- 1) l'errata ricostruzione delle differenze tra i due sistemi, errata individuazione del concetto di equivalenza e il difetto di motivazione su detti punti decisivi;
- 2) l'errata ricostruzione dei condizionamenti tra i due sistemi con errata affermazione d'insussistenza di alcuna equivalenza pratica;
- 3) l'errata esclusione della contraffazione parziale attesa la riproduzione di tutti gli elementi con la mera sostituzione del sistema di rilevazione per mezzo di spire virtuali con quello per mezzo di spire induttive;
- 4) l'errata esclusione della contraffazione integrale attesa la riproduzione degli elementi fondamentali del brevetto CRAFT del quale costituisce contraffazione letterale;
- 5) l'errata esclusione di contraffazione parziale evolutiva costituendo la sostituzione del sistema di rilevamento con spire virtuali con quello per spire induttive una mero miglioramento, perfezionamento o adattamento dell'invenzione CRAFT;
- 6) Il mancato espletamento di nuova consulenza tecnica in quanto quella svolta in primo grado era viziata dall'errata individuazione da parte del CTU del concetto di equivalenza.

Tutte le predette questioni sono tra loro connesse e possono essere esaminate congiuntamente.

Sul concetto di equivalenza CRAFT richiama la nozione affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 257/2004 secondo la quale "In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da

costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.

L'accertamento concreto dell'equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sonetto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici".

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, vi sarebbe equivalenza tra il brevetto CRAFT e il sistema adottato da Autostrade perché entrambi i sistemi sono basati sulla rilevazione mediante telecamera dei veicoli in transito con la lettura della targa posteriore. Secondo l'appellante la mera sostituzione del sistema a spire virtuali di rilevazione dei veicoli previsto dal brevetto CRAFT con il sistema a spire induttive, avente l'identica funzione, sarebbe banale e ovvia per un esperto del ramo. Invece, sarebbe irrilevante, tenuto conto della nozione giuridica di equivalenza, il fatto, valorizzato dal Tribunale recependo le valutazioni del ctu, che il sistema a spire virtuali, basato su rilevazioni ottiche, subisca condizionamenti che sarebbero inesistenti nel caso di utilizzo del sistema a spire induttive basato su campi magnetici. Secondo CRAFT il sistema descritto nella domanda di brevetto di Autostrade, privo di novità e originalità, costituirebbe contraffazione del brevetto di proprietà dell'appellante.

In merito all'accertamento della nullità dei brevetti d'invenzione, la SC ha affermato: con sentenza n. 17376/2012 che "In tema di invenzioni industriali, il giudice di merito, per respingere la domanda di nullità del brevetto, deve accertare, oltre alla novità delle rivendicazioni, la sufficiente altezza inventiva del trovato e il requisito della industrialità";

con sentenza n. 23414/2009 che "Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata "ex post", dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto".

Sull'accertamento della contraffazione di un brevetto d'invenzione la SC con sentenza n. 17993/2005 ha affermato che "Il carattere della novità dell' invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti a contraffazione".

Il brevetto CRAFT, sulla cui validità si è formato, come già detto, giudicato interno, è così descritto dal riassunto alla domanda di brevetto: "Il sistema comprende: in ciascuna di due distanziate stazioni locali di rilevamento: un illuminatore a raggi infrarossi atto a illuminare integralmente i veicoli transitanti in un senso; una telecamera atta a rilevare l'immagine tergale dei veicoli in transito; una interfaccia elettronica atta ad elaborare le immagini riprese dalla telecamera, ad effettuare il riconoscimento ottico dei caratteri della targa ed a memorizzare almeno temporaneamente immagini e dati; un apparato cronometrico,; nonché un sistema di ricetrasmisione dei dati. Una stazione remota comprende; un sistema di ricetrasmisione per colloquiare con le dette stazioni locali; un computer atto ad elaborare i dati ricevuti dalla due stazioni locali e da questi calcolare le velocità medie; ed un sistema di selezione per la memorizzazione prolungata delle immagini dei veicoli per i quali è stata riscontrata un 'infrazione".

L'arte nota e il problema tecnico risolto dall'invenzione sono esposti a pagina 7 della descrizione dove si

evidenzia che l'invenzione consente di superare il tradizionale sistema di rilevazione e controllo del traffico puntuale e temporaneo estendendo la sorveglianza ad un intero tratto tra due stazioni locali, in modo tale per cui il conducente di un veicolo per essere in regola deve mantenere la velocità media nei limiti consentiti per tutta la lunghezza del transito tra le stazioni locali. Alla luce dell'abstract, che riporta sommariamente le 5 rivendicazioni, emerge che il cuore del brevetto è costituito dal collegamento telematico tra le due stazioni locali di rilevamento che consente di accertare la velocità media dei veicoli in transito e, conseguentemente, se siano stati violati i limiti di velocità prescritti su quel tratto di strada al fine di garantirne il loro effettivo rispetto. Così focalizzata "l'idea inventiva" del brevetto CRAFT la cui validità, si ripete, è coperta da giudicato interno, va esaminato il sistema di rilevamento del traffico implementato da Autostrade sulle arterie in concessione così descritto, come da riassunto, nella rinunciata domanda di brevetto: "Il sistema per il rilevamento della velocità dei veicoli, particolarmente per i tratti stradali e autostradali, la cui peculiarità consiste nel fatto di comprendere una pluralità di unità periferiche comprendenti ciascuna un'unità di rilevamento della classe e della velocità di un veicolo, e almeno una telecamera per riprendere la targa del veicolo, dette unità periferiche essendo collegate ad un'unità di elaborazione centrale, dette unità periferiche essendo inoltre dotate da un'unità di elaborazione periferica atta a identificare la targa rilevata da detta telecamera, detta unità di elaborazione centrale essendo atta a determinare la velocità media di detto veicolo in base a due distinte rilevazioni effettuate da due successive unità periferiche". Il problema tecnico risolto dall'invenzione Autostrade è evidenziato dalla descrizione dove si legge: "Il controllo della velocità viene attualmente effettuato tramite dispositivi denominati "autovelox" che possono essere sia di tipo fisso sia di tipo mobile, ossia installabili da pattuglie della polizia stradale a bordo strada, in tratti di particolare interesse. I dispositivi di rilevamento puntuale tuttavia non consentono di avere un controllo adeguato della velocità che i veicoli mantengono nel percorrere il tratto stradale". La descrizione aggiunge: "Compito precipuo del presente ritrovato è quello di realizzare un sistema di rilevamento della velocità di autoveicoli e simili, che consenta di superare gli inconvenienti dei sistemi noti di rilevamento della velocità puntuale, aumentando pertanto il grado di sicurezza del tratto stradale interessato". E' poi pacifico che il sistema SIC Ve di fatto adoperato da autostrade, come da indagini tecniche eseguite dal consulente d'ufficio, corrisponda alla descrizione contenuta nella domanda di brevetto.

Appare evidente che l'idea inventiva e il "cuore" del brevetto CRAFT e della rinunciata domanda di brevetto Autostrade del sistema installato sulle autostrade in concessione sono identici essendo costituiti dal collegamento telematico tra due stazioni di rilevamento puntuale in modo tale da consentire l'accertamento della velocità media mantenuta dai veicoli, come identificati all'entrata e all'uscita del tratto stradale. Mentre il brevetto CRAFT non contiene specifiche rivendicazioni sulle modalità di rilevamento dei transiti in entrata e in uscita dalle "porte", la domanda di brevetto Autostrade con le rivendicazioni 2 e 3 evidenzia, come oggetto della protezione richiesta è anche il sistema di rilevazione dei passaggi dei veicoli per mezzo del sistema delle "spire induttive".

Si riporta il testo di dette rivendicazioni:

"2. Sistema secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detta unità di rilevamento della classe e velocità del veicolo comprende sensori di rilevamento disposti entro il manto stradale.

3. Sistema secondo la rivendicazione I, caratterizzato dal fatto che detti sensori di rilevamento comprendono una coppia di spire distanziate disposte entro il manto stradale".

La domanda di brevetto Autostrade del sistema dalla stessa utilizzato non evidenzia in alcun modo l'anteriorità CRAFT e, conseguentemente, non espone il problema tecnico derivante dall'utilizzo del sistema di rilevamento sulla base di "spire virtuali" e la sua soluzione data dall'utilizzo del sistema a "spire induttive" che, secondo il Tribunale, comporterebbe l'assenza di contraffazione del brevetto CRAFT. Sulla base di detti elementi non appare discutibile la contraffazione per equivalenza dell'anteriorità CRAFT da parte del sistema utilizzato da Autostrade. L'idea inventiva del brevetto CRAFT, costituita dall'accertamento della velocità media mantenuta da un veicolo, identificato tramite la targa posteriore, per mezzo di sensori di rilevamento posizionati su una porta di entrata e una porta di uscita con collegamento ed elaborazione elettronica dei dati rilevati, è pedissequamente riprodotta. Neppure può essere affermato che la sostituzione, attuata da Autostrade nel 2003, del sistema di rilevamento ottico previsto dal brevetto CRAFT del 1999 con un sistema di rilevamento per mezzo di spire virtuali comporti

un apporto creativo originale e proficuo e l'eliminazione di inconvenienti non eliminabili coi mezzi in precedenza conosciuti e impiegati - Le norme UNI CEI 70032 edite nel luglio 1999 prodotte da CRAFT illustrano lo stato dell'arte dell'epoca in materia di monitoraggio del traffico e della viabilità, (paragrafo 5) e sulle tipologie e caratteristiche dei sensori automatici per i rilievi di traffico su autostrade e stazioni di servizio (Appendice 2 - prospetto A.1). Da detto documento emerge come l'uso alternativo di spire virtuali o di spire induttive per la rilevazione dei dati sul traffico veicolare, compresa la velocità dei mezzi in transito, fosse già nel 1999 conosciuto e praticato. La sostituzione operata da Autostrade del mezzo di rilevazione, indipendentemente dall'affermata minore incidenza di errori nel caso di utilizzo di spire induttive, appare del tutto banale e priva di creatività e originalità perché rientrante nelle comuni conoscenze di un tecnico del settore in assenza di "altezza inventiva". La contraffazione per equivalenza da parte del sistema installato da Autostrade appare quindi provata per cui va accolta la relativa domanda. In accoglimento delle richieste ex art. 124 CPI, va emesso ordine d'inibizione ad Autostrade di commercializzazione, fabbricazione e utilizzo del sistema SIC Ve sulle strade e autostrade dalla stessa gestite in concessione con l'applicazione, a titolo di sanzione civile per l'eventuale mancata ottemperanza all'ordine, di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento d'inibitoria che appare congruo determinare in Euro 500,00.

Va anche accolta la richiesta di emissione di ordine di rimozione e distruzione di tutte le attrezzature e di tutti i sistemi di rilevazione del traffico attivati sulle autostrade concesse all'appellata costituenti contraffazione del brevetto CRAFT. In applicazione dell'art. 126 CPI, tenuto conto della gravità dei fatti e del prolungato e pubblicizzato utilizzo del sistema contraffatto, deve essere disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza sui periodici indicati in dispositivo.

La domanda di danni patrimoniali proposta da CRAFT, invece, non può trovare accoglimento non avendo l'appellante soddisfatto l'onere della prova sul quantum che va in ogni caso dimostrato, fornendo i necessari elementi di base, anche quando lo stesso debba essere liquidato equitativamente secondo i criteri stabiliti dall'art. 125 CPL. Sulle conseguenze economiche negative non vi è alcun elemento di supporto in quanto mancano del tutto elementi dai quali possa essere rilevato il "costo" non sopportato da Autostrade per l'ottenimento della concessione dell'utilizzo di brevetti in materia di controllo del traffico comparabili e dei conseguenti mancati introiti da parte di CRAFT. La domanda di danni patrimoniali non può trovare accoglimento neppure per mezzo della "restituzione degli utili" atteso che l'utilizzo del sistema "Tutor" favorisce il rispetto dei limiti di velocità da parte degli utenti e il controllo del traffico da parte degli organi di polizia ma non comparta utili per gestore della strada neppure sotto il profilo di minori costi. Non è perciò utilizzabile il suggerito criterio di liquidazione basato sul riconoscimento di una percentuale sui costi d'implementazione e gestione del sistema. Non vi è poi alcuna prova che l'installazione del sistema SICVe abbia determinato apprezzabili diminuzioni dei costi di manutenzione delle autostrade gestite dall'appellata. Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non essendovi alcuna prova che la contraffazione del brevetto CRAFT da parte di Autostrade abbia cagionato alla titolare un danno alla sua immagine e reputazione. Nei confronti di una società di capitali non è poi configurabile un ristorabile pregiudizio derivante da sofferenze morali soggettive che, stante l'assenza di fisicità della persona giuridica, sono proprie solo della persona umana (cfr. Cass. Sez. III n. 4542/2012).

Le spese di causa di tutti i gradi e sedi di giudizio, compresa quella cautelare, sono liquidate in dispositivo a carico di Autostrade, ritenuta la sua soccombenza, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza.

I costi di CTU devono essere posti a definitivo carico della soccombente Autostrade.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Roma, decidendo in grado d'appello e in sede di rinvio, così provvede sull'appello proposto dalla C.R.A.F.T. srl contro la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione IX Civile Specializzata in Materia d'Impresa - n. 10889 pubblicata il 18 maggio 2009; in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata: accerta e dichiara che il sistema di sorveglianza sul traffico stradale SICVe, denominato anche Tutor o Safety Tutor, installato da Autostrade per l'Italia spa sulle autostrade dalla stessa gestite in concessione

costituisce contraffazione del brevetto nazionale d'invenzione n. (omissis...) di cui è titolare C.R.A.F.T. srl;

ordina a Autostrade per l'Italia spa di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e utilizzare il sistema in violazione della privativa predetta;

ordina la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature esistenti sulle autostrade gestite da Autostrade per l'Italia spa costituenti violazione del brevetto nella titolarità di C.R.A.F.T. srl;

fissa per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'inibitoria il pagamento, a titolo di sanzione civile, di Euro 500,00 da parte di Autostrade per l'Italia spa in favore di C.R.A.F.T. srl;

ordina la pubblicazione della presente sentenza a cura dell'appellante e a spese dell'appellata, per una volta e per estratto, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Repubblica" e "Stampa", sui settimanali "L'Espresso" e "Panorama" e sui mensili "Quattroruote" e "Motociclismo";

pone i costi di ctu a definitivo carico di Autostrade per l'Italia spa;

condanna Autostrade per l'Italia spa al rimborso in favore di C.R.A.F.T. srl delle spese di lite liquidate: per il primo grado in Euro 1.120,00 per spese e in Euro 24.000,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

per l'appello in Euro 1.120,00 per spese, in Euro 13.560,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

per il giudizio di cassazione in Euro 18,00 per spese e Euro 10.260,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

per il giudizio di rinvio in Euro 1.120,00 per spese e in Euro 13.560,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa.

