



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni presidente rel.

dott.ssa Anna Bellesi giudice

dott.ssa Alima Zana giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 70723/2015 R.G.** promossa da:

SAIMA SICUREZZA s.p.a. (C.F. 01979730510), in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. domiciliata in Milano, via Lamarmora 40, presso lo studio dei procuratori avv. Cesare GALLI,

avv. Mariangela BOGNI e avv. Debora BRAMBILLA che la rappresentano e difendono;

- attrice -

contro:

PLEXA s.r.l. (C.F. 00582201208), in persona del legale rappr.te *pro tempore*;



elett. domiciliata in Milano, via Meravigli 16, presso lo studio del procuratore avv. Silvio VERA che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Mark BOSSHARD, Maria BALESTRIERO e Karin MURARO;

- convenuta -

HOLACHECK s.r.l. (C.F. 03446160362), in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. domiciliata in Milano, via Podgora 13, presso lo studio dei procuratori avv. Graziano BROGI e avv. Laura PALLNI che la rappresentano e difendono;

- convenuta -

██████████, quale titolare della ditta individuale SECURCONSULT;

elett. domiciliata in Milano, via Lamarmora 40, presso lo studio del procuratore avv. Andrea BIGANZOLI che la rappresenta e difende;

- convenuta -

Oggetto: brevetto per invenzione.

Conclusioni delle parti:

- per parte attrice: "In via principale:

1) Accertare e dichiarare che, con le condotte di cui in narrativa dell'atto di citazione, la Plexa s.r.l., la Holacheck s.r.l. e la Securconsult di ██████████ si sono rese responsabili di contraffazione del brevetto italiano n. IT 1.396.496 di titolarità della Saima Sicurezza S.p.a., anche così come limitato nell'istanza depositata da parte attrice in data 29 maggio/8 giugno 2017, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale;

2) Respingere integralmente le domande, anche riconvenzionali, e le eccezioni avversarie tutte, rigettandole in rito o respingendole nel merito;

3) Inibire la prosecuzione ovvero la ripresa dei suddetti illeciti e segnatamente la produzione, la pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, la commercializzazione, l'importazione,



l'esportazione e la vendita dei cancelletti motorizzati OkPassLight/CheckToGo di cui in narrativa, ovvero di qualsivoglia altro tornello, commercializzato anche con diverso nome o sigla, che rientri nell'ambito di protezione della privativa di cui al precedente punto 1, nonché il compimento delle condotte di concorrenza sleale di cui in narrativa;

4) Ordinare il ritiro dal commercio e l'assegnazione in proprietà all'attrice, o in subordine la distruzione, dei dispositivi di cui al precedente punto 3, la distruzione del materiale pubblicitario ad essi relativo dei mezzi univocamente diretti alla realizzazione dei predetti dispositivi;

5) Fissare una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui all'emananda sentenza;

6) Condannare le convenute a rifondere all'attrice i danni patiti e patienti cagionati con gli illeciti di cui al precedente punto 1, compresi i danni morali, nonché alla retroversione degli utili, con ricorso, occorrendo, alla liquidazione in via equitativa;

7) Ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice ed a spese delle convenute, per due volte, a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Il Sole-24 Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Resto del Carlino", nonché per 15 giorni consecutivi e a caratteri doppi rispetto al resto della pagina e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, all'inizio della home page dei siti Internet delle convenute, con rilievo non inferiore a quello dei materiali pubblicitari del prodotto contraffattorio che erano all'inizio della causa presenti in tali siti;

In via istruttoria e di integrazione istruttoria:

8) Disporre, occorrendo, la descrizione o, in subordine, ordinare l'esibizione (se del caso nella forma della consulenza tecnica c.d. percipiente) delle scritture contabili, bancarie e commerciali delle convenute relative ai macchinari contraffattori e alla produzione di essi ed in particolare di:

- libri giornale;



- libri inventario;
- registri delle fatture di acquisto e/o di pagamento provvigioni di agenzia ed i relativi fascicoli fatture;
- registri delle fatture di vendita e/o di incasso provvigioni di agenzia ed i relativi fascicoli fatture;
- registri IVA;
- registri di carico e scarico di magazzino;
- listini prezzo recanti codici articolo;
- cataloghi recanti codici articolo;
- elenco esplicativo dei codici articoli utilizzati;
- bolle doganali;
- dichiarazioni T1 per il transito comunitario esterno;
- dichiarazioni T2 per il transito doganale interno;
- modelli INTRASTAT (riepilogativo degli scambi intracomunitari di beni);
- schede di analisi dei costi di produzione;
- schede di analisi dei costi di distribuzione;
- contratti di vendita dei prodotti;
- proposte di vendita di prodotti.

nonché di ogni altro documento da cui risulti l'esatta misura anche quantitativa della contraffazione, i ricavi da essa conseguiti ed i costi variabili ad essa direttamente imputabili a seguito degli illeciti di cui al precedente punto 1;

9) Disporre, occorrendo, consulenza tecnica contabile diretta a determinare i minori utili marginali (MOL) per l'attrice e gli utili marginali (MOL) realizzati dalle convenute in conseguenza della produzione, pubblicizzazione e commercializzazione dei macchinari contraffattori e/o degli atti



costituenti sleale concorrenza e a determinare – occorrendo, con l’ausilio di un esperto di marketing – il danno all’immagine e le altre componenti di danno emergente subito dalla Saima Sicurezza S.p.a. a seguito degli illeciti di cui al precedente punto 1;

10) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

(1) Vero che in data 27 agosto 2015 i sigg. Claudio Farini e Mario Pascucci si recavano presso il deposito della TPER, sito in Bologna Via Due Madonne per eseguire un intervento di montaggio del tornello “Welc’on Bus” di Saima su un autobus Multiclass Setra Evo Mercedes della stessa TPER e in tale occasione riscontravano che sull’autobus sul quale avrebbero dovuto montare il tornello “Welc’on Bus” era installato il tornello denominato “CheckToGo/OkPassLight”, raffigurato nel doc. 14 di parte attrice, che si rammostra al teste.

Si indicano come testi i sigg. Claudio Farini e Mario Pascucci presso Saima Sicurezza S.p.a. con riserva di indicarne altri;

(2) “Vero che in data 18 aprile 2016 il sig. Sergio Putzolu, Amministratore Delegato di Holacheck comunicava all’ing. Rinaldo Rinaldi di Saima Sicurezza S.p.a. che tra il giugno 2015 e il dicembre 2015 la TPER aveva acquistato 19 esemplari del tornello denominato “CheckToGo/OkPassLight” di produzione Plexa, raffigurato nel doc. 14 di parte attrice, che si rammostra al teste, al prezzo unitario di Euro 3.000 l’uno”.

Si indica come teste l’Ing. Rinaldo Rinaldi, presso Saima Sicurezza S.p.a. con riserva di indicarne altri;

(3) “Vero che le previsioni di vendita da parte di Saima del tornello “Welc’on Bus” per il periodo 2016 indicavano n. 1000 pezzi venduti ed un utile netto di Euro 1.750.000,00, n. 2.000 pezzi venduti relativamente al 2017, ed un utile netto pari ad Euro 3.500.00,00, n. 3.000 pezzi venduti ogni per anno relativamente agli anni 2018- 2020 con un totale di 9.000 pezzi venduti per i tre anni ed un utile netto di Euro 15.750.000,00, come indicato nel business plan di cui al doc. 42 di parte attrice, che si rammostra al Dott. Alessandro Alterini, e che lo stesso era stato predisposto dallo stesso Dott.



Alessandro Alterini, considerando il parco automezzi massimali di 80.000 autobus e prevedendo una copertura in 10 anni del 30% quindi con 24.000 autobus”;

(4) “Vero che, dall’esame dei documenti della Saima Sicurezza S.p.a., relativi ai costi di produzione, commercializzazione, variazione progettuale, e pubblicitari, oltre a tutti gli altri costi relativi al tornello Welc’on Bus per il periodo 2014 - 2015, il teste ha potuto verificare che in tali anni il prezzo di vendita del singolo tornello Welc’on Bus, incorporante le soluzioni tecniche di cui al brevetto IT ‘496 è pari ad Euro 5.300,00 oltre IVA, e che su tali vendite Saima conseguiva un M.O.L. medio del 35%, da lui calcolato sulla base dei predetti dati documentali effettuando la differenza fra i ricavi unitari e i costi variabili imputabili direttamente alla produzione e commercializzazione della macchina stessa, come indicato nella dichiarazione di cui al doc. 41 di parte attrice, che si rammostra”.

Si indica come teste su entrambi i capitoli il dott. Alessandro Alterini, residente in Arezzo Via Madonna del Prato, 116, con riserva di indicarne altri;

(5) “Vero che tra il giugno 2015 e l’aprile 2016 il teste ha svolto per conto di Saima Sicurezza S.p.a. attività di raccolta di prove, informazioni e di documentazione relativa alle controparti, analisi della congruità dei documenti in merito alla vicenda di cui è causa per complessive 180 ore, come dal doc. 46 di parte attrice, che si rammostra al teste”.

Si indica come teste l’Ing. Rinaldo Rinaldi presso Saima Sicurezza S.p.a con riserva di indicarne altri;

(6) “Vero che tra il giugno 2015 e l’aprile 2016 il teste ha svolto per conto di Saima Sicurezza S.p.a. consistenti in raccolta prove, riunioni e/o telefonate con il consulente tecnico di parte, esame delle anteriorità opposte da controparte, esame degli atti avversari per complessive 360 ore, come dal doc. 46 di parte attrice, che si rammostra al teste”.

Si indica come teste l’Ing. Roberto Stiatti presso Saima Sicurezza S.p.a., con riserva di indicarne altri;



(7) “Vero che tra il giugno 2015 e l’aprile 2016 il teste ha svolto per conto di Saima Sicurezza S.p.a. consistenti in raccolta prove e di varia documentazione relativa al brevetto della presente causa per complessive 105 ore, come dal doc. 46 di parte attrice, che si rammostra al teste”.

Si indica come teste la signora Carla Fabbroni presso Saima Sicurezza S.p.a., con riserva di indicarne altri;

11) Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie e di integrazione istruttoria tutte delle convenute per le ragioni in fatto e/o in diritto esposte in narrativa e nel verbale del 5 luglio 2016, e in subordine ammettere l’attrice a prova contraria diretta sui capitoli di prova di parte Holacheck s.r.l. con i seguenti testi: sig.ri Claudio Farini, Mario Pascucci e Rinaldo Rinaldi sui capitoli da 1 a 19 e i sig.ri Giovanni Gualeni, residente a Brescia, Via Faustini n. 6 e Sergio Cacciamali, residente in Mairano (BS) Via IV Novembre n. 28, nonché lo stesso sig. Gianluigi Tabellini, indicato come teste da controparte stessa, sui capitoli di prova da 20 a 23;

12) Dichiarare inammissibile la produzione dei docc. 25-35 del fascicolo di parte Holacheck S.r.l., da essa versati in causa con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto non a prova contraria;

In ogni caso:

11) Condannare le convenute a rifondere all’attrice compenso professionale e spese vive, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al risarcimento del danno causato all’attrice, da liquidarsi anche con valutazione equitativa, a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1° c.p.c., e comunque al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all’art. 96, comma 3° c.p.c.”

- per parte convenuta PLEXA s.r.l.: “in via principale:

1) rigettare tutte le domande e tutte le istanze istruttorie proposte dall’attrice;

in via subordinata:



2) rigettare la domanda di manleva formulata – in via subordinatae riconvenzionale – nei confronti di Plexa S.r.l., dalla convenuta Sig.ra [REDACTED], in qualità di titolare dell'impresa individuale Securconsult, in quanto infondata in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale:

3) dichiarare la nullità del brevetto italiano n. 1.396.496 di titolarità di Saima Sicurezza S.p.A., in quanto privo dei requisiti di validità previsti dalla legge;

in ogni caso:

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge, inclusa la rifusione del contributo unificato.

Con riserva di ogni altra eventuale domanda, istanza, eccezione, produzione o deduzione ammessa dalla legge.”

- per parte convenuta HOLACHECK s.r.l.: “In via preliminare, nel rito:

1.- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 120 CPI, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, per tutte le ragioni esposte in atti.

In via principale:

2.- Respingere tutte le domande formulate dall'attrice, con atto di citazione in data 26 novembre 2015 e nei successivi atti e verbali perché infondate, in rito, in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, assolvendone conseguentemente la convenuta con la miglior formula.

In via riconvenzionale:

3.- Accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia del brevetto italiano n. 1.396.496 depositato il 5 giugno 2009 dal titolo “Sistema di gestione dell'accesso ad un veicolo di trasporto di persone” a nome della società Saima Sicurezza S.p.A. per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge



per una valida brevettazione anche, ove ritenuta ammissibile, nella versione riformulata di cui all'istanza presentata dall'attrice ex art. 79, comma 3° CPI in data 8 giugno 2017.

4.- Accertare e dichiarare la non interferenza dei dispositivi della convenuta commercialmente denominati "OkPasslight" e "Checktogo", o in altro modo denominati, con il brevetto italiano n. 1.396.496 dell'attrice anche, ove ritenuta ammissibile, nella versione riformulata ex art. 79, comma 3° CPI.

5.- Accertare e dichiarare che la condotta della convenuta non costituisce sotto alcun profilo violazione dei diritti dell'attrice.

In via istruttoria, con ogni riserva:

6.- Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli a prova contraria sul capitolato articolato da Saima:

1.- "Vero in ogni sua parte il contenuto della relazione descrittiva inviata dalla società SETA al Ministero dei Trasporti il 26 aprile 2012, prot. 8784/12/MO di cui al doc. 29 che mi si rammostra";

Testi sul capitolo 1:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna, 210 - Modena;

- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna, 210 - Modena;

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);

- Dott. Luciano Marchiori, presso Start Romagna S.p.A., Via Spinelli 140 - Modena.

2.- "Vero che i tornelli forniti dalla società Cacciamali S.p.A. nel luglio 2010 presentavano malfunzionamenti come guasti alla centralina elettronica e alle semibarre dei dispositivi stessi, i quali presentavano difficoltà a mantenere le posizioni chiuso o aperto";

Testi sul capitolo 2:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;

- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A.;

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);



- Dott. Luciano Marchiori, presso Start Romagna S.p.A..

3.- “Vero che a causa di tali problematiche nella sperimentazione dei tornelli Cacciamali la società ATCM (ora SETA S.p.A.) decise di rivolgersi ad altro fornitore per ricercare soluzioni tecnicamente ottimali”;

Testi sul capitolo 3:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;

- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A.;

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE).

4.- “Vero che, al fine di sviluppare il progetto sperimentale relativo alla messa a punto di tornelli per il controllo degli accessi e della convalida dei titoli di viaggio, era necessario attenersi alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenute nelle note n. 86578 del 20 settembre 2007 (doc. 29/3 che si rammostra al teste) e n. 104 del 25 gennaio 2011 (doc. 29/2 che si rammostra al teste)”;

Testi sul capitolo 4:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A..

5.- “Vero che, nel corso del 2011, la società SETA S.p.A. individuò la società Hola S.r.l. per la sperimentazione di tornelli per il controllo degli accessi e della convalida dei titoli di viaggio in conformità alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

Testi sul capitolo 5:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;

- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A.;

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);

- Sig. Marco Genesini, presso Hola S.r.l., Strada Scaglia Est 33, Modena.



6.- “Vero che, nel corso degli incontri preliminari alla sperimentazione dei nuovi tornelli avvenuti fra le società SETA e Hola, vennero indicati alla società Hola S.r.l. i requisiti costruttivi e funzionali dei tornelli da installare a bordo dei mezzi del trasporto pubblico”;

Testi sul capitolo 6:

- Sig. Marco Genesini, presso Hola S.r.l.;
- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;
- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A.;
- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE).

7.- “Vero che fra i requisiti fissati nelle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vi era la necessità di non ostacolare il transito e lo scorrimento dei passeggeri a bordo del mezzo, in entrambe le direzioni, per ragioni di sicurezza e per garantire la fuoriuscita dei passeggeri in caso di emergenza”;

Testi sul capitolo 7:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;
- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A.;
- Sig. Marco Genesini, presso Hola S.r.l..

8.- “Vero che, nel corso degli incontri preliminari alla sperimentazione dei nuovi tornelli, avvenuti fra le società SETA e Hola, venne illustrato il contenuto del brevetto 1.376.126 del 3 aprile 2007 depositato a nome della società ATC S.p.A. (doc. 9 che si rammostra al teste);

Testi sul capitolo 8:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;
- Sig. Marco Genesini, presso Hola S.r.l..

9.- “Vero che il contenuto, i disegni e le rivendicazioni del brevetto n. 1.376.126 furono utilizzati per lo sviluppo dei prototipi dei tornelli forniti a SETA”;



Testi sul capitolo 9:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A.;
- Sig. Marco Genesini, presso Hola S.r.l.;
- Dott. Gabriele Minghetti presso SETA S.p.A.;
- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE).

10.- “Vero che nella quantificazione del prezzo unitario di vendita del tornello alla società TPER S.p.A. la società Holacheck S.r.l. aveva calcolato un basso margine di ricavi trattandosi di dispositivo sperimentale realizzato dietro specifica commissione di TPER”;

Testi sul capitolo 10:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE).

11.- “Vero che i contatti fra la società Holacheck S.r.l. e la società TPER iniziarono nel 2012?”

Testi sul capitolo 11:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);
- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A., Via di Saliceto 3, Bologna.

12.- “Vero che i contatti fra la società Saima Sicurezza S.p.A. e la società TPER iniziarono a metà del 2015?”

Testi sul capitolo 12:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);
- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A..

13.- “Vero che la sperimentazione dei tornelli della società Holacheck diede esito positivo”;

Testi sul capitolo 13:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);
- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A..



14.- “Vero che la sperimentazione dei tornelli forniti dalla società Saima Sicurezza di Arezzo ha evidenziato difettosità strutturali e malfunzionamenti, come risulta anche dalla corrispondenza scambiata fra TPER e detta società di cui al doc. 37 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste”

Testi sul capitolo 14:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);
- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A.;
- Sig. Alessandro Previati presso TPER S.p.A.;
- Sig. Alexandro Zuccheri presso TPER S.p.A..

15.- “Vero in ogni sua parte l’ordine n. OA13007433 emesso da TPER S.p.A. nei confronti di Holacheck s.r.l. il 7 ottobre 2013 di cui al doc. 34 che si rammostra al teste”;

Teste sul capitolo 15:

- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A.;

16.- “Vero che il prezzo di vendita del dispositivo di controllo degli accessi indicato nell’ordine n. OA13007433 (doc. 34) è stato determinato da TPER tenendo conto della destinazione esclusiva del prodotto alla stessa TPER”;

17.- “Vero che il costo unitario del prodotto risultante dall’ordine di cui ai capitoli precedenti (doc. 34) non teneva conto di incrementi per margini di ricavo per la vendita del prodotto stesso a terzi da parte di Holacheck”;

Teste sui capitoli 16 e 17:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE).

18.- “Vero che TPER decise di acquistare i tornelli della società Holacheck nell’ambito della sperimentazione degli stessi avviata nel 2011 presso la società SETA ad opera della società HOLA S.r.l.”;



Testi sul capitolo 18:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);

- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A.

19.- “Vero che, nell’ambito dei contatti avviati fra TPER e Holacheck nel 2013 ed instaurati per il tramite di SETA, TPER richiese a Holacheck la prototipazione del dispositivo sulla base del contenuto e degli insegnamenti del brevetto italiano n. 1.376.126”.

Testi sul capitolo 19:

- Sig. Claudio Ferrari, Via Contrada, 4 - Correggio (RE);

- Ing. Andrea Bottazzi presso TPER S.p.A..

20.- “Vera in ogni sua parte la Descrizione Preliminare del Dispositivo automatico per il controllo del pagamento del pedaggio su Autobus urbani datata maggio 2008 di cui al doc. 29/1 che mi rammostra”;

21.- “Vero che la Descrizione Preliminare datata maggio 2008 fu inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’avvio di un progetto di sperimentazione sui dispositivi ivi descritti”.

22.- “Vera in ogni sua parte la carta di circolazione n. BZ 0179838 allegata alla Descrizione Preliminare del Dispositivo automatico per il controllo del pagamento del pedaggio su Autobus urbani datata maggio 2008 di cui al doc. 29/1 che mi rammostra, relativa al veicolo targato CH336DR di proprietà dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.”

23.- “Vero che l’installazione del dispositivo per la gestione dell’accesso dei passeggeri sul veicolo targato CH336DR di proprietà dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. avvenne in data anteriore al 5 giugno 2009”.

Testi sui capitoli da 20 a 23:

- Ing. Massimiliano Cantoni presso SETA S.p.A..

- Ing. Gianluigi Tabellini, Via della Moia, 7 - S. Felice del Benaco (BS).



7.- Ordinare l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla prototipazione, installazione e collaudo, da parte della società Cacciamali, del dispositivo per la gestione dell'accesso dei viaggiatori installato a bordo del mezzo IRISBUS targato CH336DR nei confronti dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A..

IN OGNI CASO

8.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

- per parte convenuta [REDACTED]: “In via preliminare e/o pregiudiziale:

- Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale a favore del Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa;

In subordine ed in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale:

- Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, estromettere dal giudizio la convenuta [REDACTED] titolare della ditta individuale Securconsult e, per l'effetto, dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni avversa domanda;

In via principale nel merito:

- Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Securconsult e, per l'effetto, rigettarne integralmente le domande processuali attoree;

In via subordinata e riconvenzionale:

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse riconoscere una qualche responsabilità, anche concorrente o solidale, in capo alla convenuta [REDACTED] titolare della ditta individuale Securconsult condannare Plexa s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a garantire la predetta convenuta da tutte le somme che questa dovesse essere eventualmente tenuta a versare all'attrice, in ragione dei fatti che hanno dato origine alla presente controversia.

In ogni caso:



- condannare l'attrice in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione a favore della convenuta Securconsult della somma di € 5.000,00 o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 codice di lite;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre al rimborso spese generali ed oneri accessori e di legge.”

Motivi di fatto e di diritto

1. SAIMA SICUREZZA s.p.a. - società attiva nel settore della produzione di apparecchi per il controllo degli accessi e dei movimenti di persone, macchine e cose – è titolare di un brevetto nazionale (n. IT 1.396.496; deposito del 5.6.2009) e del corrispondente brevetto europeo (n. EP 278.554; concesso in data 29.2.2012 ma non oggetto di convalida ex art. 56 c.p.i. anche per il territorio nazionale) volto a risolvere alcuni problemi tecnici dei sistemi atti alla gestione dell'accesso di persone ad un veicolo di trasporto, con particolare riferimento a quelle barriere – generalmente presenti sui mezzi adibiti a servizio pubblico – predisposte ad ostacolare l'accesso al veicolo ai passeggeri sprovvisti di valido titolo di viaggio.

La società attrice ha dedotto che la convenuta PLEXA s.r.l. produce e commercializza un sistema di tornelli per autobus sviluppato in collaborazione con l'altra convenuta HOLACHECK s.r.l. denominato “OkPassLight” oppure “ChechToGo” che presentava tutte le caratteristiche ricomprese nelle rivendicazioni formulate nel brevetto di parte attrice.

Tali dispositivi erano promossi e distribuiti in Lombardia dalla ditta individuale SECURCONSULT di cui [REDACTED] è titolare.

In data 5.8.2015 la società attrice aveva trasmesso a PLEXA s.r.l. formale diffida alla cessazione dell'illecito chiedendo la comunicazione dei dati di vendita dei dispositivi contestati, diffida che era stata respinta dalla destinataria con l'allegazione di presunte anteriorità atte a minare la validità del brevetto di parte attrice.



SAIMA SICUREZZA s.p.a., ritenute irrilevanti le anteriorità dedotte da PLEXA s.r.l., ha dunque contestato in questa sede a tutti i menzionati soggetti la contraffazione del brevetto nazionale citato, la concorrenza sleale dipendente dalla violazione brevettuale (art. 2698, n. 3 c.c.) e l'appropriazione di pregi derivante dalla presentazione da parte di PLEXA s.r.l. e di HOLACHECK s.r.l. del dispositivo contestato come frutto di innovazione da esse formulata. Ha chiesto conseguentemente anche la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i danni derivati da tali illeciti.

PLEXA s.r.l. ha sostenuto la sua tesi di carenza di validità del titolo brevettuale di parte attrice sulla base di anteriorità che non sarebbero state oggetto di esame nel rapporto preliminare di ricerca che l'EPO aveva a suo tempo eseguito su richiesta dell'UIBM e in tale contesto ha formulato domanda di nullità di esso per carenza di novità e di altezza inventiva, rifiutando la legittimità di interpretazioni del testo brevettuale svolte da parte attrice fondate su caratteristiche non esplicitamente rivendicate.

Ha altresì affermato la non contraffazione del brevetto nazionale IT 1.396.496 da parte dei dispositivi contestati nonché le ipotesi di concorrenza sleale allegate dall'attrice.

Ha dunque chiesto il rigetto delle domande svolte da SAIMA SICUREZZA s.p.a. e in via riconvenzionale la declaratoria di nullità del brevetto nazionale IT 1.396.496.

HOLACHECK s.r.l. ha contestato in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale, rilevando che essa ha sede in Modena mentre PLEXA s.r.l. ha sede in Pianoro (Bologna) e che l'altra convenuta ditta individuale SECURCONSULT non avrebbe alcun collegamento commerciale con i prodotti contestati, a nulla rilevando che tale soggetto sia compreso nell'elenco dei distributori pubblicato da PLEXA s.r.l. sul proprio sito *web* né risulta commercializzare o promuovere tra i tanti prodotti di PLEXA s.r.l. proprio quelli oggetto di contestazione.

Ha rilevato che ai sensi del comma 6 dell'art. 120 c.p.i. oltre ai fori generali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo concorre il foro individuato nella competenza territoriale della Sezione specializzata nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi e che dunque non essendo stati allegati episodi



contraffattivi verificatisi all'interno del territorio di competenza della Sezione specializzata adita l'evocazione in giudizio della ditta individuale SECURCONSULT dovrebbe ritenersi del tutto fittizia, risultando pertanto competente a decidere sulla controversia la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

Quanto al merito delle contestazioni svolte da parte attrice ha proposto anch'essa la questione della nullità del brevetto nazionale IT 1.396.496 per carenza di novità e di altezza inventiva ed ha contestato le domande di risarcimento del danno come formulate dalla società attrice.

Si è costituita nella presente causa anche la convenuta [REDACTED], quale titolare della ditta individuale SECURCONSULT, affermando di non avere mai promosso o commercializzato i modelli di tornello elettronico per autobus di PLEXA s.r.l., attività non compatibile con il suo più modesto ruolo di rivenditrice di alcuni prodotti dell'ampia produzione di tale società. I prodotti contestati sono gestiti direttamente da PLEXA s.r.l. ed infatti non sono nemmeno presenti sul suo listino prezzi.

Ha eccepito dunque l'incompetenza del Tribunale adito – in ragione della competenza territoriale della Sezione specializzata Impresa del Tribunale di Bologna – ed ha comunque chiesto di essere estromessa dal giudizio, concludendo in ogni caso per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti da SAIMA SICUREZZA s.p.a. e svolgendo altresì – ove accolte invece le istanze di condanna di parte attrice – domanda di manleva nei confronti di PLEXA s.r.l.

2. In via preliminare deve confermarsi la competenza territoriale del Tribunale adito e in particolare di questa Sezione specializzata in materia di Impresa.

Invero la prospettazione svolta dalla società attrice – sulla base della quale il profilo di competenza territoriale deve essere valutato (v. Cass. 8189/12) – ha affidato la scelta del foro competente in base al comma 6 dell'art. 120 c.p.i.



In effetti i contatti intervenuti con la convenuta ditta individuale SECURCONSULT – documentati nella trascrizione dei colloqui telefonici intercorsi con incaricati dell’attrice (docc. 29 a e b attrice) – confermano che tale soggetto, appartenente alla struttura della distribuzione di PLEXA s.r.l. come si evince dalle indicazioni rilevabili sul sito *web* di quest’ultima, agisce come soggetto commercialmente dedito all’offerta in vendita ed ai contatti preliminari con la clientela anche in riferimento ai particolari prodotti per cui è causa.

Ancorchè l’installazione del dispositivo contestato fosse prerogativa della PLEXA s.r.l. presso la sua officina, il tenore della conversazione in questione – integrante prova atipica ma in sé utilizzabile – conferma la conduzione di trattative commerciali da parte del personale della ditta individuale SECURCONSULT e comunque la sua attività di stretta collaborazione con PLEXA s.r.l. nella vendita e fornitura del sistema in questione.

3. L’esame tecnico del brevetto nazionale IT 1.396.496 ha registrato una prima fase di valutazione della validità del brevetto stesso – contestata con specifica domanda riconvenzionale di nullità dalle convenute PLEXA s.r.l. e HOLACHECK s.r.l. – e della sussistenza della contestata contraffazione del medesimo da parte dei dispositivi denominati “*OkPassLight*” oppure “*ChechToGo*” sulla base del testo così come formulato nel testo del brevetto rilasciato dall’UIBM.

Tale brevetto descrive un sistema di gestione dell’accesso ad un veicolo di trasporto di persone ed è diretto ad affrontare i problemi relativi alla gestione ed al controllo dell’accesso ai mezzi del pubblico trasporto, in particolare quelli relativi al controllo dei titoli di viaggio contestualmente all’accesso degli utenti sul veicolo.

I mezzi pubblici, invero, non sono dotati di sistemi di controllo automatico dell’accesso e del titolo e di fatto l’utente gestisce autonomamente la vidimazione del proprio titolo di viaggio attraverso sistemi automatici (obliteratrici), rimanendo ogni attività di controllo sostanzialmente ridotta ad una verifica a



campione degli utenti a bordo del mezzo da parte di incaricati adibiti alla verifica del possesso del titolo, sistema che comporta costi elevati a fronte di una verifica di una percentuale ridotta di utenti.

Il fondamento della soluzione proposta da IT 1.396.496 è contenuto nella riv. 1 che mostra un veicolo attrezzato con un sistema di controllo all'accesso dei passeggeri posizionato in corrispondenza di un vano di passaggio (10) che comprende:

- mezzi di segnalazione (2) che segnalano la presenza del sistema, dotati di un dispositivo di ingombro (3) che può disporsi in una configurazione di ingombro del vano di passaggio e in una configurazione di apertura, nella quale cioè esso non ingombra detto vano per l'attraversamento dello stesso da parte di un utente; nella fig. 2, il dispositivo di ingombro (3) è realizzato mediante una barriera a battenti (6);
- una centralina elettronica (4) per il funzionamento e il controllo del sistema ed un'apparecchiatura di convalida (5) dei titoli di viaggio per ricevere dall'apparecchiatura di convalida un segnale di convalida di un titolo di viaggio (in relazione ad una obliterazione del titolo di viaggio e/o ad un esito positivo di un controllo della sua validità);
- un segnalatore (3;8) visivo e/o acustico destinato ad essere connesso con detta centralina elettronica (4) per ricevere da questa un segnale di comando, dove detto almeno un segnalatore è atto ad assumere almeno due configurazioni di attraversamento lecito e illecito con manifestazioni visive e/o acustiche selettivamente in una delle due configurazioni in funzione dell'esito della convalida e del segnale trasmesso.

In sostanza il sistema costituito dalla barriera di ingombro, dall'apparecchiatura di convalida e del segnalatore visivo e/o acustico permetterebbe di rilevare e segnalare gli utilizzi del veicolo da parte di passeggeri privi di un regolare titolo di viaggio, dissuadendo di fatto gli utenti da un utilizzo non regolare del veicolo di trasporto.

Quanto alle nove rivendicazioni dipendenti, esse prevedono che il dispositivo di ingombro sia connesso con la centralina elettronica per ricevere da questa il segnale di comando per disporre il dispositivo



selettivamente nella configurazione di apertura o di ingombro, corrispondenti ad un attraversamento del vano di passaggio lecito ed illecito e che il segnalatore visivo e/o acustico coincide con il dispositivo di ingombro (riv. 2), che il sistema comprende inoltre un ulteriore segnalatore (8) visivo e/o acustico destinato ad essere connesso con la centralina elettronica per ricevere da questa un ulteriore segnale di comando, dove l'ulteriore segnalatore è atto ad assumere almeno due configurazioni di attraversamento lecito e illecito rispettivamente (riv. 3), che il segnalatore o l'ulteriore segnalatore è un dispositivo di segnalazione luminosa, comprendente un semaforo luminoso configurabile in almeno due colori corrispondenti alle configurazioni di attraversamento lecito ed illecito (riv. 4), che il dispositivo di ingombro comprende almeno una barriera fisica mobile almeno tra una posizione di ingombro del vano di passaggio, corrispondente alla configurazione di ingombro, e una posizione di apertura, nella quale la barriera fisica non ingombra il vano di passaggio, corrispondente alla configurazione di apertura, la barriera fisica comprendendo un battente o un'asta (riv. 5), che il dispositivo di ingombro (3) comprende inoltre mezzi di movimentazione (30) meccanicamente accoppiati alla barriera fisica (6) per movimentarla tra la posizione di ingombro e la posizione di apertura, comprendendo tali mezzi almeno un motore (31) ed essendo la centralina elettronica (4) configurata per inviare ai mezzi di movimentazione il segnale di comando per disporre la barriera fisica selettivamente nella posizione di apertura o ingombro in funzione del segnale di convalida (riv. 6).

Inoltre la riv. 7 prevede che il dispositivo di ingombro (3) presenti un meccanismo di rotazione (70) comprendente un corpo fisso (71), un corpo mobile (72) montato girevolmente sul corpo fisso e mezzi di riposizionamento (80) interposti tra il corpo fisso e il corpo mobile. La barriera fisica (6) è montata sul corpo mobile (72) ed i mezzi di riposizionamento (80) comprendono almeno una molla torsionale (81) avente una prima estremità (81a) fissata al corpo fisso (71) e una seconda estremità (81b) fissata al corpo mobile (72), la molla torsionale (81) essendo atta a sviluppare una coppia di richiamo sul corpo mobile (72) verso una predeterminata posizione angolare rispetto al corpo fisso (71) quando il corpo



mobile (72) viene angolarmente spostato dalla predeterminata posizione angolare. I mezzi di riposizionamento (80) comprendono inoltre un corpo di contrasto (77) montato scorrevolmente sul corpo fisso e dotato di una spina (77a) che impegna una sede (72a) del corpo mobile, e una molla di compressione (82) avente una prima estremità (82a) attestata sul corpo fisso e una seconda estremità (82b) attestata sul corpo di contrasto, la sede (72a) essendo sagomata in modo tale da determinare, a fronte di una rotazione del corpo mobile rispetto al corpo di contrasto (77), una traslazione, lungo l'asse longitudinale del corpo fisso (71), del corpo di contrasto. La molla di compressione (82) è sottoposta a compressione ad opera del corpo di contrasto e sviluppa una forza di richiamo, in direzione dell'asse longitudinale del corpo fisso, agente sul corpo di contrasto, che a sua volta genera una corrispondente coppia di richiamo a seguito della spinta della spina (77a) sulla sede (72a) del corpo mobile.

La riv. 8 prevede mezzi di rilevamento (9) posizionati in prossimità del dispositivo di ingombro (3) per rilevare la presenza di un utente, e connessi con la centralina elettronica (4) per inviare a questa un segnale di presenza dell'utente nel campo di sensibilità dei mezzi di rilevamento.

La riv. 9 specifica che i mezzi di rilevamento (9) comprendono almeno una cellula fotoelettrica anteriore (9a) collocata in uno spazio del vano di passaggio (10) a monte della barriera fisica (6) rispetto alla direzione (60) di attraversamento del dispositivo di ingombro (3) da parte dell'utente che accede al veicolo, o collocata in corrispondenza della barriera fisica (6). La centralina elettronica è configurata per disporre, tramite il segnale di comando, il segnalatore nella configurazione di attraversamento illecito in conseguenza della ricezione del segnale di presenza dell'utente nel primo stato, inviato dalla cellula fotoelettrica anteriore, e della mancata ricezione contestualmente del segnale di convalida nel primo stato inviato dall'apparecchiatura di convalida.

Secondo la riv. 10 i mezzi di rilevamento comprendono almeno una cellula fotoelettrica posteriore (9b) collocata in uno spazio del vano di passaggio a valle della barriera fisica mentre la centralina elettronica è configurata per mantenere, tramite il segnale di comando, il dispositivo di ingombro nella



configurazione di apertura entro un predeterminato tempo limite dalla ricezione del segnale di convalida, fintanto che riceve il segnale di presenza dell'utente inviato dalla cellula fotoelettrica posteriore.

3.1 Il CTU ha affrontato in via preliminare alcune questioni attinenti per un verso alla corretta interpretazione della riv. 1 del brevetto al fine di eliminare alcune incertezze relative alla configurazione del dispositivo ivi descritto e sotto altro profilo alla corretta individuazione della figura del tecnico del ramo in relazione alla quale procedere alle valutazioni richieste dal quesito peritale.

Quanto al primo aspetto, la riv. 1 in effetti contiene in sé diverse forme di attuazione del trovato e la loro individuazione è stata eseguita dal CTU sulla scorta del contributo di chiarezza fornito dall'esame della descrizione del brevetto.

Sulla base di tale esame il CTU è giunto alle seguenti conclusioni:

- che con riguardo alla commutazione dalla configurazione di apertura a quella di chiusura dei mezzi di ingombro (3), deve ritenersi che essa possa avvenire sia in maniera automatica che manuale e cioè o mediante mezzi di movimentazione (motore 31 e trasmissione 33) collegati alla centralina (4) per ricevere il segnale di comando (v. pag. 14 descrizione) oppure nella diversa soluzione descritta nel brevetto in cui il dispositivo di ingombro (3) non è dotato di motore e il passaggio dalla configurazione di ingombro a quella di apertura è effettuabile sotto un'azione di spinta manuale sul dispositivo di ingombro (v. ad esempio, pag. 20 descrizione). Peraltro secondo la descrizione di IT 1.396.496 anche in presenza di un motore di movimentazione del dispositivo di ingombro è prevista la presenza di dispositivi (ad esempio, una frizione elettromagnetica) che consentono la forzatura della barriera fisica (6) in modo da aprirla anche in condizioni di attraversamento illecito (pag. 15 e pag. 19 descrizione);

- che per "attraversamento lecito e illecito" il testo brevettuale – come interpretato alla luce della descrizione – intende un attraversamento conseguente solo al risultato dell'operazione di convalida e non al comportamento effettivo del viaggiatore in relazione all'attraversamento del vano, dovendosi



escludere pertanto che la terminologia usata possa riferirsi anche ad un attraversamento già avvenuto del vano di passaggio da parte del passeggero (v. in proposito pag. 13 descrizione; quando nel brevetto si affronta la condotta dell'utente che procede all'attraversamento del vano in una condizione di mancato consenso perché, ad esempio, il biglietto non è valido viene utilizzato il termine "attraversamento non consentito" e non il termine "attraversamento illecito");

- che rispetto al dispositivo segnalatore visivo e/o acustico (3) (8) e alla sua relazione con il dispositivo di ingombro (3) il CTU ha rilevato che la descrizione di IT 1.396.496 presenta il solo riferimento al caso in cui il segnalatore visivo e/o acustico (8) sia un componente aggiuntivo rispetto al dispositivo di ingombro (3), ancorchè integrabile con esso, e che in effetti nel testo del brevetto non risulterebbe mai esplicitato che il segnalatore visivo e/o acustico (8) possa coincidere con il dispositivo di ingombro (3) (nella descrizione sono indicate come esempi di realizzazione del dispositivo di ingombro delle barriere fisiche mentre in essa si specifica che il segnalatore (8) può essere un dispositivo di segnalazione luminosa, mista luminoso-acustica oppure di tipo a semaforo; né viene descritta la soluzione in cui il dispositivo di ingombro svolga anche il ruolo del segnalatore (8), né risulta specificato che tale componente aggiuntivo (8) possa essere assente; la descrizione relativa alla figura 4 – che mostra il solo dispositivo di ingombro e non i mezzi di segnalazione (2) - sembra solo indicare, secondo il CTU, che in aggiunta al segnalatore separato (8) la movimentazione automatica del dispositivo (3) indica visivamente quando è lecito transitare. In effetti la soluzione che vedrebbe il dispositivo di ingombro (3) coincidere con il segnalatore (8) – non rilevabile in alcun punto della descrizione - risulta esplicitata solo nella riv. 2 di IT 1.396.496, dipendente dalla riv.1, che dunque porterebbe ad interpretare la riv. 1 come tale da proteggere anche il caso in cui non ci sia un segnalatore (8), aggiuntivo all'altra componentistica rivendicata, ma il compito della segnalazione sia affidato allo stesso dispositivo di ingombro (3): ha tuttavia rilevato il CTU che la riv. 2 non fornisce una descrizione che permetta la realizzazione della forma di attuazione che essa vuole proteggere, in quanto non specifica se l'apertura



della barriera sia o meno automatica e se sia o meno possibile forzare la barriera quando è in configurazione di chiusura; inoltre in tale ipotesi il dispositivo di ingombro (3) non sarebbe assolutamente in grado di espletare tale funzione nei casi in cui l'apertura avvenga solo con spinta manuale ad esito positivo della convalida del biglietto e quando l'apertura della barriera avvenga mediante forzatura in quanto la movimentazione della barriera è consentita anche quando la convalida ha avuto esito negativo, posto che in tali situazioni non ci sarebbe alcun tipo di reazione da parte del sistema utile a "segnalare" all'utente o a terzi un attraversamento illecito, visto che la forzatura potrebbe essere interpretata come la normale apertura a spinta e non vi sarebbero altri tipi di segnalatori per sopperire all'incertezza che presenta il dispositivo di ingombro. A parere del CTU la forma di attuazione a cui si riferisce la riv. 2 non risulterebbe sufficientemente descritta per consentirne al tecnico del ramo l'attuazione e quindi essa sarebbe affetta da nullità parziale (art. 76 c.p.i., commi 1.b e 2, cp.i.) e pertanto la riv. 1 può essere interpretata in modo del tutto coerente con l'intera descrizione di IT 1.396.496 e cioè limitando la stessa alla forma di realizzazione in cui sia presente almeno un segnalatore (8) visivo e/o acustico che sia aggiuntivo al dispositivo di ingombro (3).

Così risolte alcune questioni interpretative della riv. 1, il CTU ha proceduto alla definizione della figura del tecnico del ramo pertinente all'oggetto del trovato, che attiene a dispositivi di accesso montati a bordo di veicoli e che – secondo parte attrice – escluderebbe che possano essere considerati documenti ed anteriorità attinenti a dispositivi per la gestione dell'accesso montati a terra (ad es., per la gestione dell'ingresso in stadi, sale d'aspetto, stazioni ecc.).

Secondo parte attrice diverso sarebbe il campo tecnico pertinente a tali due ambiti, posto che assumerebbero preminente rilievo al fine di differenziare le competenze del tecnico del ramo le specifiche problematiche che un progettatore di veicoli di trasporto pubblico dovrebbe affrontare e risolvere per progettare ed installare sistemi di gestione degli accessi su veicoli di trasporto (vincoli



progettuali, peso, ingombro, consumo energetico ecc.) e che si presentano come del tutto differenti da quelle proprie dei sistemi di gestione degli accessi installati a terra.

In merito a tale problematica il CTU ha osservato in via preliminare che la tesi di parte attrice non può trovare effettivo sostegno dalle valutazioni presenti nel rapporto di ricerca redatto dall'EPO - che aveva escluso la rilevanza di documenti attinenti a sistemi di gestione degli accessi montati a terra - posto che tale analisi comunque comprendeva l'esame di documenti anteriori relativi ai sistemi di gestione dell'accesso montati a terra (in particolare GB 2165384) in combinazione con altri documenti relativi a sistemi montati su veicoli al fine di saggiare l'ovvietà o meno della soluzione proposta da IT 1.396.496.

Secondo il CTU invece i sistemi di gestione dell'accesso montati su veicoli e quelli installati a terra, pur registrando problematiche diverse in funzione della loro specifica applicazione, attengono a settori in buona parte sovrapponibili per vicinanza di scopi e di mezzi strutturali impiegati (strutture a di tipo a tornello o a battenti con la fase di lettura del titolo che autorizza l'utente).

Pertanto nell'esame di validità del trovato l'analisi dovrà necessariamente considerare che il tecnico del ramo sia a conoscenza delle problematiche e degli insegnamenti derivanti da entrambi detti settori.

3.2 Quanto alla valutazione della sussistenza dei presupposto di novità del trovato, l'esame svolto in sede di consulenza tecnica d'ufficio si è concentrato su di un numero di anteriorità più delimitato rispetto al complesso dei documenti prodotti dalle parti convenute e cioè solo su quelle ritenute effettivamente rilevanti e pertinenti.

Pare sufficiente in questa sede rilevare come tale esame abbia portato il CTU a concludere per la presenza di tale requisito in tutte le rivendicazioni con eccezione della riv. 2 (per il preliminare giudizio di nullità per carenza di descrizione della riv. 2 innanzi menzionato) - rimandandosi dunque alla parte della relazione peritale che ha specificamente trattato tale questione in relazione alle singole anteriorità considerate (pagg. da 23 a 36 della prima relazione tecnica) come qui integralmente richiamata - tenuto



conto che le parti non hanno svolto osservazioni in merito a tali conclusioni e che il Collegio condivide l'esito di tale analisi.

3.3 Nel procedere all'esame del presupposto dell'altezza inventiva del trovato, il CTU ha individuato tra le anteriorità dedotte in causa quale documento di arte nota più vicino il brevetto IT 1.376.126, che riguarda un sistema di gestione dell'accesso montato su un veicolo e descrive analogamente al brevetto in esame un tornello, una centralina di controllo, un dispositivo di verifica della titolarità dei titoli di viaggio e la possibilità di consentire l'apertura del tornello in seguito ad un riconoscimento di un titolo di viaggio valido, differenziandosi dalla riv. 1 di IT 1.396.496 per il fatto di non prevedere la presenza di un segnalatore acustico/visivo.

Se dunque – rispetto agli insegnamenti derivabili da tale anteriorità - il problema tecnico oggettivo affrontato nel brevetto in esame può essere individuato nell'intento di ridurre la possibilità di accessi fraudolenti in veicoli muniti di sistemi di accesso che consentono la verifica della validità dei titoli di viaggio, nella riv. 1 di IT 1.396.496 ciò risulta conseguito mediante la previsione di un segnalatore visivo e/o acustico connesso con la centralina elettronica che trasmette un segnale di comando che consente a detto segnalatore di assumere le configurazioni alternative di attraversamento lecito/illecito.

La combinazione di tale anteriorità con il documento GB 2165384 tuttavia rende ovvia la soluzione proposta nella riv. 1 del brevetto in esame.

Tale anteriorità – che attiene al settore dei sistemi di accesso a terra ma che appare del tutto pertinente all'esame di validità di IT 1.396.496 in combinazione con IT 1.376.126, utilizzando apparati analoghi per i medesimi scopi – fornisce una diretta indicazione ad aggiungere al sistema descritto dal documento anteriore IT 1.376.126 (già montato su un veicolo) un segnalatore acustico, così raggiungendosi la medesima soluzione prevista dalla riv. 1 del brevetto di parte attrice senza che a quest'ultima possa essere attribuito alcuno sforzo inventivo.



Ad analoga conclusione è pervenuto il CTU anche procedendo alla combinazione di IT 1.376.126 con l'anteriorità costituita dal brevetto JP2007-133462, documento quest'ultimo che attiene anch'esso ad un sistema di gestione degli accessi installati su veicolo.

Anche in base alle indicazioni presenti in tale anteriorità – in combinazione con IT 1.376.126 – il tecnico del ramo avrebbe già avuto l'indicazione a prevedere la presenza di un segnalatore acustico che notifici l'individuazione di un titolo di viaggio non valido, pervenendo dunque in modo ovvio alla soluzione descritta nella riv. 1 di IT 1.396.496, non risultando rilevante ai fini della combinazione pregiudicante la validità del brevetto in esame che nel brevetto giapponese il sistema di controllo sia impiegato in fase di uscita del passeggero dal veicolo e non in ingresso allo stesso.

La nullità della riv. 1 appare dunque sorretta da elementi di chiaro riscontro ed il Collegio condivide tale conclusione.

Quanto alle altre rivendicazioni dipendenti il CU ha formulato analoga valutazione di ovvietà, ad eccezione per la riv. 7 del trovato.

Per quanto attiene alla riv. 2, essa appare soggetta ai rilievi di insufficienza di descrizione già evidenziati e comunque potrebbe essere ritenuta priva di validità anche per carenza di novità, posto che già in IT 1.376.126 – in relazione all'ipotesi in cui il segnalatore acustico/visivo coincida con il dispositivo di ingombro – lo stesso tornello tripode ivi descritto può costituire un segnalatore visivo in quanto esso consente la rotazione solo quando il titolo di viaggio è risultato valido, offrendo quindi anche una segnalazione di tipo visivo dell'avvenuto riconoscimento di un titolo di viaggio valido.

Per ciò che attiene alla riv. 3, essa rispetto alla presenza di un segnalatore visivo e/o acustico (8) quale dispositivo ulteriore rispetto al dispositivo di ingombro (3) riproduce il contenuto della riv. 1, condividendone dunque il rilievo di nullità.

La riv. 4 – che specifica che il segnalatore è un dispositivo di segnalazione luminosa configurabile in colori alternativi per l'indicazione di attraversamento lecito/illecito – appare obbiettivamente in sé



soluzione alla portata di qualsiasi tecnico in alternativa alla previsione di segnali acustici, tenuto conto della nullità delle riv. 1 e 3 e del fatto che a tale tipologia di segnalazione non risulta connesso alcun particolare effetto.

La riv. 5 – riguardante il fatto che il dispositivo di ingombro (3) comprende almeno una barriera fisica (6) mobile tra una posizione di ingombro del vano di passaggio (10) e una posizione di apertura nella quale essa non ingombra il vano di passaggio e che tale barriera è formata da un battente o da un'asta – risulterebbe volta ad aumentare la velocità di deflusso dei passeggeri rispetto a quella ottenibile in presenza dei tornelli a tripode.

Tuttavia l'anteriorità IT 1.376.126 prevede anche l'impiego, sul medesimo veicolo, di una porta a battenti, ancorchè non associata al sistema di accesso al veicolo ma solo relativa alla regolazione dell'uscita dal veicolo, mentre anche che il documento JP2007-133462 descrive l'impiego in un veicolo di battenti associati ai mezzi di processamento del biglietto di bordo.

Peraltro – ha osservato altresì il CTU - il termine “asta” usato nella riv. 5 non risulta sufficiente a distinguersi da una delle aste presenti in tornelli a tripode o in tornelli girevoli.

Sulla base di tali elementi, anche in combinazione tra loro, deve dunque ritenersi che la sostituzione del tornello a tripode con una porta a battenti non sia frutto di un sufficiente sforzo inventivo.

La riv. 6, che concerne i mezzi di movimentazione meccanica associati alla barriera fisica che consentono l'apertura automatica dei battenti o dell'asta in funzione della validità o meno del titolo di viaggio e che dunque consentono sia di favorire il deflusso dei passeggeri sia di manifestare, mediante evidente apertura automatica dell'asta o battente, l'avvenuta convalida di una convalida del titolo di viaggio correttamente avvenuta va esaminata in relazione ancora al documento JP2007-133462.

Quest'ultimo prevede la presenza di due alette retrattili la cui movimentazione automatica risulterebbe necessariamente associata ad un motore, così rilevandosi che il tecnico del ramo aveva già chiara indicazione nello stato della tecnica di dotare la struttura di IT 1.376.126 anche di un motore che



consente un'automazione del movimento delle barriere in modo da movimentarle verso l'apertura fornendo così una chiara indicazione dell'avvenuto riconoscimento del titolo valido.

Peraltro anche il documento anteriore US 7061383 descrive una porta che si apre e chiude automaticamente (quindi in presenza di un motore) in base all'avvenuto o mancato riconoscimento della card dell'utente.

Quanto alla riv. 7 – che si riferisce ad un meccanismo di rotazione della barriera a battente o asta da impiegare nel caso di movimentazione manuale mediante la cooperazione di un corpo fisso ed uno mobile collegabile alla barriera da movimentare e la presenza di due molle che esercitano forze di richiamo – il CTU ne ha invece confermato la validità sotto il profilo dell'attività inventiva, rilevando che la configurazione proposta in IT 1.396.496 di tale dispositivo non può ritenersi anticipata dalle diverse strutture già descritte in documenti anteriori che, pur utilizzando anch'esse elementi elastici, non realizzano un meccanismo adatto allo scopo così compatto come quello descritto nel brevetto in esame.

La riv. 8 – che descrive mezzi di rilevamento (9) posizionati in prossimità del dispositivo di ingombro (3) per rilevare la presenza di un utente, connessi con la centralina elettronica (4) per inviare a questa un segnale di presenza dell'utente – appare di fatto già suggerita da JP2007-133462, che prevede l'impiego di sensori finalizzato ad un corretto comando delle barriere in funzione agli spostamenti del passeggero, così come anche il documento US2006/0101716 descrive l'utilizzo di fotocellule che permettono di individuare intrusioni ed in base alle quali attivare dei pittogrammi che indicano, con simboli e colori, le direzioni permesse o vietate e, nello stesso tempo, consentono di gestire opportunamente la movimentazione delle barriere.

Quanto alla riv. 9 il CTU ne ha rilevato la non chiara funzione tecnica nel contesto del sistema descritto nel brevetto né è stato possibile individuare alcun ulteriore vantaggio rispetto alla riv. 8 – se non per il fatto che la cellula è di tipo fotoelettrico – con la quale pertanto condivide il giudizio di nullità.



Quanto infine alla riv. 10 – secondo la quale i mezzi di rilevamento comprendono almeno una cellula fotoelettrica posteriore collocata in uno spazio del vano di passaggio a valle della barriera fisica al fine di consentire che il dispositivo di ingombro rimanga nella configurazione di apertura entro un predeterminato tempo limite dalla ricezione del segnale di convalida in connessione con il segnale ricevuto dalla cellula fotoelettrica anteriore – ha rilevato il CTU che già il brevetto JP2007-133462 descriveva l'utilizzo di due sensori posti a monte e a valle dei battenti che permettevano di gestire l'apertura e la chiusura dei battenti stessi (previo riconoscimento del titolo di viaggio) così come indicato nella riv. 9 del brevetto in esame.

Quindi, anche per la rivendicazione 10 del brevetto IT 1.396.496 non può essere riconosciuta l'attività inventiva sulla base della combinazione del documento IT 1.376.126 con JP2007-133462.

4. Con atto depositato in data 29.5.2017 parte attrice SAIMA SICUREZZA s.p.a. ha depositato istanza di limitazione del brevetto IT 1.396.496 ai sensi dell'art. 79 c.p.i., presentando un testo contenuto in sette rivendicazioni in cui la riv. 1 dell'originario brevetto risulta limitata mediante il richiamo dei contenuti delle riv. 5 e 6 del testo originario e con ulteriori caratteristiche derivate dalla descrizione della domanda di brevetto come a suo tempo depositata.

In relazione a tale istanza il CTU è stato chiamato a verificare la legittimità di tale limitazione ed a rinnovare la valutazione di contraffazione degli apparecchi "OkPassLight" oppure "ChechToGo" delle convenute sulla base del testo così limitato.

5. La versione della riv. 1 oggetto dell'istanza di limitazione – il cui testo contenuto nell'istanza depositata in data 29.5.2017 deve intendersi qui integralmente riprodotto – di fatto offre una configurazione di un sistema di gestione dell'accesso più specifico di quello oggetto del testo originario del brevetto, in quanto la funzione di regolamentazione dell'accesso è effettuata da un'asta orizzontale motorizzata, ruotabile attorno ad un asse verticale, che nella sua posizione di chiusura (attraversamento non lecito) può essere facilmente spinta dall'utente, in quanto sono esplicitamente esclusi dispositivi



che blocchino l'asta orizzontale in tale posizione di chiusura. Il sistema è anche dotato di un segnalatore visivo e/o acustico in grado di segnalare una convalida non avvenuta.

Il sistema delineato dalla rivendicazione come limitata non ha pertanto la funzione di contrastare o impedire materialmente il passaggio di un utente, ma permette di segnalare, con l'apertura e chiusura automatica della barra orizzontale, il risultato dell'operazione di convalida con un effetto dissuasivo di tipo "psicologico" e non fisico, consentendo sempre un rapido deflusso dei passeggeri (anche per quelli non dotati del titolo di viaggio), così prospettando vantaggi peculiari per la specifica applicazione del dispositivo su veicoli di trasporto in termini di velocità di deflusso e ridotto ingombro della struttura.

5.1 Il CTU ha ritenuto che la riformulazione delle rivendicazioni eseguita da parte attrice sia supportata dal testo della descrizione e che quindi essa rimanga nell'ambito della domanda come inizialmente depositata, respingendo le specifiche contestazioni svolte a tale proposito dalle parti convenute.

In particolare, rispetto alla riv. 1 ha osservato:

- nella parte in cui la barriera fisica viene individuata in un'asta orizzontale che può ruotare attorno ad un'asta verticale perpendicolare al piano di calpestio, che tale indicazione trova testuale fondamento in una delle forme realizzative menzionate nella descrizione e le indicazioni relative alle sue modalità di movimentazione risultano nella descrizione stessa non delimitate ad una barriera costituita da una coppia di battenti (pagg. 11 e 12);
- nella parte in cui si specifica che il dispositivo di ingombro non comprende un dispositivo di blocco per consentire l'apertura a spinta anche in mancanza del consenso, che l'eliminazione di tale dispositivo non appare riferibile allo specifico dispositivo di blocco già previsto nel testo del brevetto – che dunque potrebbe essere sostituito, ma non eliminato come contestato dalle convenute - ma ad ogni dispositivo di blocco;
- nelle parti in cui risultano comprese alcune indicazioni in negativo – il dispositivo di ingombro non realizza un ostacolo in grado di impedire il passaggio dell'utente in mancanza di consenso; il



dispositivo di ingombro non comprende un dispositivo di blocco – che esse risultano ammissibili ove supportate dalla descrizione come nel caso di specie e dotate della necessaria chiarezza ed univocità, non derivando da esse per la loro nettezza la concreta possibilità di interpretazioni contraddittorie.

Ha ritenuto peraltro il CTU di mantenere anche per la forma emendata della riv. 1 l'interpretazione di essa come limitata alla forma di realizzazione in cui sia presente un segnalatore visivo e/o acustico aggiuntivo rispetto al dispositivo di ingombro per le medesime ragioni già esposte nell'esame della rivendicazione originaria.

5.2. Anche per la forma emendata della riv. 1 non vi sono particolari questioni attinenti alla sussistenza del presupposto di novità.

Per ciò che attiene alla questione della sussistenza del presupposto dell'altezza inventiva del trovato nella riv. 1 come modificata, va rilevato che essa si riferisce ad un sistema specifico per veicoli, che presenta una barra orizzontale che si muove o rimane ferma a seconda del risultato dell'operazione di verifica del titolo di viaggio, ma che consente anche il passaggio dell'utente privo di titolo di viaggio in modo semplice e rapido, senza necessità azioni di forzatura violenta, che privilegia dunque funzioni di dissuasione “psicologica” e di segnalazione a terzi piuttosto che determinare un effettivo sbarramento al passaggio.

La combinazione della soluzione più vicina presente nella tecnica nota – già individuata in IT 1.376.126 – e l'antioriorità costituita da JP2007-133462, già considerata distruttiva per la formulazione originaria della riv. 1 di IT 1.396.496, secondo il CTU non suggerisce anche le caratteristiche costituite dalla presenza di una barra orizzontale che ruota intorno ad un asse verticale e dell'assenza del dispositivo di blocco di tale barra, che nella formulazione limitata della riv. 1 rivestono un ruolo decisivo nell'obiettivo di facilitare il flusso dei passeggeri evitando il più possibile le code in un apparato montato su un veicolo.



In effetti la caratteristica di non ostacolare l'accesso all'utente non dotato di un titolo di viaggio regolare non risultava già desumibile da alcuna delle anteriorità considerate singolarmente o in combinazione tra loro, eventualmente in aggiunta alla combinazione IT 1.376.126 e JP2007-133462 (non vi sono riferimenti all'assenza di un dispositivo di blocco, come è possibile rilevare ad esempio in US2006/0101716).

In conclusione il CTU ha ritenuto la validità della riv. 1 così come riformulata da SAIMA SICUREZZA s.p.a.

Quanto alle ulteriori rivendicazioni dipendenti dalla riv. 1, esse beneficiano evidentemente della validità della rivendicazione dalla quale dipendono.

Ciò si verifica per la riv. 2 (che corrisponde all'originaria riv. 4) e per le riv. 5, 6 e 7 (corrispondenti rispettivamente alle originarie riv. 8, 9 e 10).

Quanto alla riv. 3 – che descrive che la barriera fisica è facilmente forzabile e che il sistema segnala visivamente o acusticamente ogni tentativo di forzatura del dispositivo di ingombro – essa va integrata con la caratteristica dell'assenza di un dispositivo di blocco menzionata nella riv. 1 e quindi deve ritenersi valida.

La riv. 4 – che descrive le barriere fisiche del dispositivo di ingombro – è valida in quanto dipendente dalla riv. 1.

Il CTU ha dunque concluso per la validità del testo di IT 1.396.496 così come oggetto di riformulazione.

6. Quanto alla valutazione della dedotta interferenza dei prodotti “OkPassLight” oppure “ChechToGo” con le rivendicazioni relative al testo del brevetto così come riformulato da parte attrice, va in primo luogo rilevato che tali prodotti sono del tutto equivalenti tra loro.

Tale sistema può essere sostanzialmente descritto rilevando che: è un sistema montato su un autobus e gestisce l'accesso al medesimo da parte degli utenti; presenta una o più aste che segnalano nel vano di



ingresso la presenza del sistema; impiega una singola asta o due aste che costituiscono un dispositivo di ingombro che può assumere (in modo automatico) la configurazione di apertura e quella di chiusura; è presente una centralina elettronica per il funzionamento e il controllo del sistema, una apparecchiatura di convalida che a seconda dell'esito della convalida comanda l'apertura dell'asta; è presente un segnalatore costituito sia da un *buzzer* sia da luci integrate nell'asta del dispositivo di ingombro che segnalano l'esito (negativo o positivo) della convalida nonché una fotocellula in prossimità della delle aste che costituiscono la barriera.

Il CTU aveva già rilevato nella prima relazione tecnica che dall'esame dei video e delle fotografie prodotti in causa i cancelletti delle parti convenute, montati su di un autobus riproducevano tutte le caratteristiche comprese nella riv. 1 originaria.

Quanto alle caratteristiche introdotte con la riformulazione della rivendicazione principale ha confermato che nei dispositivi contestati è presente un'asta mobile, in una versione, oppure due aste mobili su lati opposti (in un'altra versione), in quanto la barriera fisica appare costituita da un'asta orizzontale che può ruotare attorno ad un asse verticale perpendicolare ad un piano di calpestio; è presente un motore ed è rilevabile un movimento automatico della barra orizzontale conseguente all'avvenuta convalida e a tale forma di movimentazione della barra e alla forma della stessa può attribuirsi un effetto dissuasivo all'attraversamento senza titolo di viaggio valido.

Quanto alle ulteriori caratteristiche proprie della riv. 1 come riformulata – relative al fatto che il dispositivo di ingombro non realizza un ostacolo in grado di impedire fermamente il passaggio dell'utente nella condizione di mancato consenso, e che tale dispositivo di ingombro non comprende alcun dispositivo di blocco che consente dunque una rotazione della barriera fisica da parte dell'utente nella condizione di mancato consenso, mediante una spinta della stessa – ha rilevato il CTU che dalla documentazione filmata prodotta (in particolare video in all. 25 alla relazione tecnica) si evidenzia una



rotazione manuale delle barre orizzontali eseguita senza particolari sforzi apparenti da utenti in una condizione di mancato consenso, rilevabile dal colore rosso che assume la barra.

Se dunque tali circostanze integrano contraffazione della riv. 1 di IT 1.396.496 da parte dei dispositivi contestati, ulteriori interferenze con le altre rivendicazioni dipendenti sono state evidenziate dal CTU.

In particolare i sistemi “*OkPassLight*” oppure “*ChechToGo*” risultano interferenti anche rispetto alla riv. 2 (presenza di semaforo), alla riv. 3 (barriera fisica forzabile; segnalazione della forzatura), alla riv. 4 (coppia di barriere fisiche), alla riv. 5 (mezzi di rilevamento della presenza dell’utente), alla riv. 7 (fotocellula posteriore), mentre gli elementi disponibili non risultano sufficienti per confermare l’interferenza dei sistemi contestati anche rispetto alla riv. 6 (cellula fotoelettrica anteriore).

7. La convenuta HOLACHECK s.r.l. ha formulato obiezioni rispetto al giudizio positivo di validità espresso dal CTU della riv. 1 di IT 1.396.496 come limitata da SAIMA SICUREZZA s.p.a.

Ha riproposto la sua tesi secondo la quale l’assenza di un dispositivo di blocco non sarebbe in sé supportata dalla descrizione – che affermerebbe che il dispositivo di ingombro sarebbe privo (solo) dello specifico dispositivo di blocco già indicato (frizione elettromagnetica: v. pag. 20 descr.) – rispetto alla quale il CTU aveva osservato che la lettura della parte di descrizione evidenziata era chiaramente rivolta a prevedere l’eliminazione del dispositivo di blocco previsto nel brevetto allo scopo di consentire una rotazione delle barriere fisiche anche ad opera dell’utente mediante una semplice spinta delle stesse, funzione che appare idonea ad essere estesa a qualsiasi dispositivo di blocco che non soddisfi tali condizioni.

Ha poi evidenziato la stessa convenuta che l’anteriorità costituita da US ‘383 avrebbe già previsto forme realizzative in cui le barriere non sono bloccate, circostanza che dunque avrebbe portato il tecnico del ramo a prevedere soluzioni prive di tale caratteristica.

In effetti – anche a prescindere dall’oggettiva difficoltà di considerare il complesso apparato descritto dal brevetto statunitense per controlli di accessi a terra come effettivamente utilizzabile al fine di



risolvere le problematiche relative a controlli eseguiti su veicoli in movimento – il brevetto in esame indica semplicemente la possibilità che le barriere non siano del tutto previste e che un segnalatore si limiti a evidenziare al personale di controllo che un utente ha attraversato il vano di accesso senza essere in possesso di valido titolo di viaggio, ma non descrive in alcun modo che le barriere siano prive di dispositivi di blocco che impediscano fermamente il passaggio dell'utente.

Non ritiene dunque il Collegio che tali contestazioni possano pregiudicare la logicità, la coerenza e la pertinenza alla documentazione in atti delle valutazioni svolte dal CTU, che pertanto debbono essere condivise e confermate.

8. Le contestazioni svolte rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU da parte di PLEXA s.r.l. non hanno riguardato l'ammissibilità della limitazione di IT 1.396.496 eseguita da parte attrice, bensì l'interpretazione che il CTU ha attribuito alla riv. 1 come limitata ed al giudizio di contraffazione svolto relativamente all'interferenza dei dispositivi "*OkPassLight*" oppure "*ChechToGo*" con l'ambito di protezione che invece sarebbe proprio del brevetto come limitato.

Sostanzialmente tali contestazioni sono state riprese anche da HOLACHECK s.r.l. quanto alla valutazione di interferenza svolta rispetto ai dispositivi "*OkPassLight*" oppure "*ChechToGo*".

In buona sostanza PLEXA s.r.l. ha rilevato che vi sarebbe contraddizione tra la valutazione relativa all'inventività delle soluzioni tecniche riconducibili all'assenza di un dispositivo di blocco, caratteristica desunta dalla descrizione ed inserita nella riv. 1 emendata, che escluderebbe anche la presenza di un motore avente dispositivi frenanti che esercitino una resistenza limitata prima dello sblocco – già presenti nella tecnica anteriore più vicina (IT 1.376.126; US 3.913.717) - e la valutazione di interferenza svolta a carico dei dispositivi contestati che presentano un motore ed un dispositivo frenante ritenuto equivalente a quello di parte attrice, così fatto indebitamente rientrare nell'ambito di tutela del brevetto nonostante l'esclusione assoluta di qualsiasi dispositivo di blocco contenuta nella rivendicazione emendata.



In effetti il CTU nella sua relazione aveva già affrontato tali contestazioni, ponendosi il problema del significato da attribuire all'espressione "dispositivo di blocco" sulla base del testo del brevetto ed in particolare della descrizione dello stesso, che – a mente dell'art. 52, comma 2, c.p.i. – può essere utilmente esaminata per ovviare ad incertezze interpretative delle rivendicazioni.

Sulla base di tale esame il CTU ha rilevato che per "dispositivo di blocco" nella descrizione era definito ogni dispositivo atto a mantenere la barriera fisica in posizione di ingombro fino al segnale connesso alla verifica positiva della validità del titolo di viaggio, dispositivo che a titolo esemplificativo era identificato in un cilindro pneumatico elettromagnetico (pag. 16 descr.), escludendo pertanto che il motore in sé considerato potesse considerarsi quale dispositivo di blocco.

Inoltre il brevetto in esame non identificava tra i dispositivi di blocco che secondo la rivendicazione emendata dovrebbero essere esclusi dall'ambito di tutela del trovato la soluzione composta dalla presenza di un motore che agisce sulla barriera fisica e di una frizione elettromagnetica atta a limitare la coppia trasmissibile dal motore alla barriera e ad interrompere la trasmissione del moto in caso di forzatura, dovendosi pertanto escludere che la combinazione motore e frizione elettromagnetica possano essere identificati nel contesto del brevetto in esame quali dispositivi di blocco.

Se dunque la presenza del motore non rileva ai fini della valutazione della presenza di un dispositivo di blocco – che dunque deve essere, secondo il brevetto in esame, un dispositivo separato – tale dispositivo non può ritenersi presente laddove l'apertura della barriera possa essere comunque ottenuta mediante una semplice spinta che superi la limitata resistenza che può essere determinata dalla presenza del motore (secondo la riv. 1 emendata "*il dispositivo di ingombro (3) non realizza un ostacolo in grado di impedire fermamente il passaggio dell'utente nel vano (10) nella condizione di mancato consenso*").



Infondati risultano poi i riferimenti a documenti anteriori che secondo PLEXA s.r.l. anticiperebbero la soluzione composta dal motore e dalla frizione elettromagnetica che rientrano nella tutela derivante dalla riv. 1 emendata di IT 1.396.496.

Invero IT 1.376.126 – come ha rilevato il CTU (pag. 19 relazione suppl.) – non descrive la presenza di alcun motore destinato ad azionare il tornello, la cui rotazione avviene per effetto della spinta dell'utente e che risulta fermamente impedita da mezzi di blocco in caso di mancato riscontro della validità del titolo di viaggio.

Né l'ulteriore anteriorità dedotta come US '717 – nemmeno considerata dal CTU nel suo esame tecnico in quanto evidentemente non rilevante per l'esame di validità di IT 1.396.496 – aggiunge elementi di effettivo rilievo alla tesi della presenza nello stato della tecnica di soluzioni che presenterebbero la possibilità di un'agevole forzatura delle barriere mobili di accesso.

A prescindere da ogni altra considerazione sull'effettiva rilevanza in sé di tale anteriorità, deve rilevarsi che parte attrice ha evidenziato nella sua memoria di replica la presenza in tale brevetto di un dispositivo di blocco autonomo costituito da una leva che necessita con tutta evidenza di un'azione specifica di esclusione del blocco non superabile autonomamente dall'utente con facilità o con minimo sforzo (v. pag. 12 memoria di replica SAIMA, che riproduce la fig. 9 di US '717).

Se dunque le valutazioni del CTU in merito alle questioni riproposte dalle convenute in merito all'ambito di tutela del brevetto in esame devono essere ritenute fondate, va confermata conseguentemente anche la conclusione relativa all'illecita interferenza dei dispositivi contestati in quanto riproducenti un dispositivo limitatore di coppia del tutto analogo nella sua funzione alla frizione elettromagnetica che era oggetto di uno specifico esempio contenuto in IT 1.396.496.

In effetti le convenute non offrono argomenti volti ad escludere in concreto l'equivalenza tecnica tra detti dispositivi – che pare del tutto evidente – quanto piuttosto derivano la loro tesi dalle valutazioni da esse formulate quanto all'ambito di tutela del brevetto emendato, innanzi respinte.



Non pare dunque che il ricorso al criterio dell'equivalenza porti nel caso concreto a conclusioni abnormi, non consentendo esso nel caso di specie alcun indebito recupero di soluzioni tecniche che fossero state ritenute di per se stesse già presenti nello stato della tecnica.

9. Sulla base delle valutazioni innanzi svolte, ritiene il Collegio che la proposta di limitazione del brevetto IT 1.396.496 avanzata dalla titolare SAIMA SICUREZZA s.p.a. debba essere ritenuta ammissibile ed accolta, dato atto della nullità che investe il testo del medesimo brevetto come a suo tempo concesso (ad eccezione della riv. 7 del testo originario, in combinazione con la riv. 1 originaria) e deve dunque procedersi alla sostituzione del testo delle originarie rivendicazioni con quello riportato nel dispositivo della presente sentenza.

Va poi affermata anche la contraffazione del brevetto così limitato da parte dei dispositivi denominati "OkPassLight" oppure "ChechToGo" prodotti, offerti in vendita e commercializzati dalle parti convenute e dunque va emessa anche la relativa inibitoria all'ulteriore prosecuzione di tali attività.

Le condotte di concorrenza sleale dedotte da parte attrice non presentano profili diversi ed esorbitanti dalla contraffazione accertata e dunque devono considerarsi comportamenti assorbiti da detta violazione.

Va altresì disposta congrua penale a sostegno dell'inibitoria nei termini specificati in dispositivo, mentre non si ritiene di disporre anche la misura del ritiro dal commercio in considerazione del fatto che detti dispositivi risultano direttamente installati ai clienti finali dalla stessa PLEXA s.r.l. e che dunque non pare esistere un circuito distributivo collegato destinato all'installazione degli stessi.

10. La causa deve dunque proseguire per le questioni relative all'accertamento del danno risarcibile.

Quanto all'ambito temporale rispetto al quale estendere l'indagine pertinente – questione dibattuta tra le parti – ritiene il Collegio che dal complesso degli atti di causa non vi sia motivo di delimitare il momento iniziale dell'attività contraffattoria alla data in cui parte attrice ha depositato la sua istanza di limitazione del brevetto *ex art. 79 c.p.i.*



In effetti questo Tribunale si è sempre riservato ogni valutazione di tale specifico profilo, rivendicando la facoltà di delimitare il periodo temporale di riferimento a quello successivo alla presentazione di tale istanza di limitazione in quanto apparirebbe rilevante valutare – in ossequio alla tutela delle aspettative di terzi rispetto all’ambito di validità del brevetto rispetto al testo come concesso, venuta meno la presunzione di conoscenza riferita al testo originario – se l’esperto del ramo dalla lettura delle rivendicazioni e della descrizione potesse essere in grado di apprezzare anche la tutela apprestata da brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso, con particolare riferimento a quei casi in cui la permanenza in sede di limitazione di un titolo brevettuale più circoscritto sia stata affidata al “recupero” di caratteristiche presenti nella descrizione.

Nel caso di specie ritiene il Collegio che non vi sia motivo di restringere la portata temporale della contraffazione al periodo successivo al deposito dell’istanza di limitazione del brevetto in questione.

Invero detta limitazione è stata ritenuta valida proprio in relazione ad una configurazione del dispositivo già testualmente prevista nella descrizione, che infatti esplicitava una possibile forma alternativa a quella effettivamente trasfusa nelle rivendicazioni originarie in quella in cui il dispositivo di ingombro non realizzava un ostacolo in grado di impedire fermamente il passaggio dell’utente nella condizione di mancato consenso, in maniera tale cioè da integrare un mezzo di mera dissuasione visiva (v. pag. 19 della descrizione, dalla riga 17).

Deve dunque ritenersi che le parti convenute non potessero essere obbiettivamente ignare delle possibili implicazioni di tale brevetto o che comunque avrebbero dovuto esaminare con attenzione tale profilo, posto che il testo della descrizione non escludeva in alcun modo tale alternativa – ma anzi la includeva espressamente tra quelle possibili – né da alcun altro elemento poteva desumersi che la volontà del depositante avesse consapevolmente escluso la tutela di tale soluzione al di là del tenore delle rivendicazioni.



11. La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'adozione di tutte le misure istruttorie necessarie per le indagini sul risarcimento del danno, rimandando al giudice istruttore ogni decisione circa la concreta ammissione e gestione di tali mezzi.

Ogni statuizione sulle spese e sulle altre domande delle parti deve essere rimessa alla decisione finale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) accertata la parziale nullità del brevetto IT 1.396.496 di cui parte attrice SAIMA SICUREZZA s.p.a. è titolare – con esclusione della combinazione delle rivendicazioni 1+7 – accoglie l'istanza di limitazione *ex art. 79 c.p.i.* del citato brevetto depositata dalla stessa attrice e sostituisce all'originario testo del brevetto IT 1.396.496 il seguente:

“1. Veicolo (100) di trasporto di persone comprendente un sistema (1) di gestione dell'accesso al veicolo, il sistema comprendente mezzi di segnalazione (2) destinati ad essere posizionati in corrispondenza di un vano di passaggio (10) in detto veicolo per segnalare la presenza del sistema, caratterizzato dal fatto che detti mezzi di segnalazione (2) comprendono un dispositivo di ingombro (3) atto ad operare almeno tra una configurazione di ingombro di detto vano di passaggio (10), e una configurazione di apertura, nella quale detto dispositivo non ingombra detto vano per l'attraversamento dello stesso da parte di un utente, e dal fatto che il sistema comprende una centralina elettronica (4) per il funzionamento e il controllo del sistema, interfacciabile con una apparecchiatura di convalida (5) dei titoli di viaggio per ricevere dall'apparecchiatura di convalida un segnale di convalida di un titolo di viaggio, detto segnale di convalida potendo assumere almeno un primo stato corrispondente ad una obliterazione del titolo di viaggio e/o ad un esito positivo di un controllo della sua validità da parte dell'apparecchiatura di convalida, detti mezzi di segnalazione (2) comprendendo almeno un segnalatore (8) visivo e/o acustico destinato ad essere connesso con detta



centralina elettronica (4) per ricevere da questa un segnale di comando, dove detto almeno un segnalatore è atto ad assumere almeno due configurazioni di attraversamento lecito e illecito rispettivamente, la centralina elettronica essendo configurata per disporre, tramite detto segnale di comando, detto segnalatore (8) visivo e/o acustico selettivamente in una delle due configurazioni in funzione di detto segnale di convalida, dove detto dispositivo di ingombro (3) comprende almeno una barriera fisica (6) mobile almeno tra una posizione di ingombro di detto vano di passaggio (10), corrispondente a detta configurazione di ingombro e una posizione di apertura, nella quale detta barriera fisica (6) non ingombra detto vano di passaggio, corrispondente a detta configurazione di apertura, detta barriera fisica (6) essendo un'asta orizzontale (6a) che può ruotare attorno ad un asse verticale perpendicolare ad un piano di calpestio (20), detto dispositivo di ingombro (3) comprendendo inoltre mezzi di movimentazione (30) meccanicamente accoppiati a detta barriera fisica (6) per movimentarla tra detta posizione di ingombro e detta posizione di apertura, detti mezzi di movimentazione comprendendo almeno un motore (31), detta centralina elettronica (4) essendo configurata per inviare ai mezzi di movimentazione detto segnale di comando per disporre detta barriera fisica selettivamente nella posizione di apertura o ingombro in funzione di detto segnale di convalida, dove la centralina elettronica (4) è configurata e/o programmata per inviare, in conseguenza della ricezione di detto segnale di convalida in detto primo stato, ai mezzi di movimentazione (30) detto segnale di comando per disporre detta barriera fisica (6) nella posizione di apertura corrispondente ad un attraversamento lecito del vano di passaggio (10), dove il dispositivo di ingombro (3) non realizza un ostacolo in grado di impedire fermamente il passaggio dell'utente nel vano (10) nella condizione di mancato consenso, bensì è configurato come un dispositivo di dissuasione atto a indicare visivamente, e in modo evidente grazie al movimento di apertura e chiusura della barriera fisica (6), quando è lecito transitare nel vano di passaggio (10) a seguito di una regolare verifica o obliterazione del titolo di viaggio ad opera dell'apparecchiatura di convalida (5),



detto dispositivo di ingombro (3) non comprendendo un dispositivo di blocco atto a mantenere la barriera fisica (6) in posizione di ingombro, ma potendo consentire una rotazione della barriera fisica (6) anche ad opera dell'utente, mediante una spinta della stessa, nella condizione di mancato consenso.

2. Veicolo secondo la rivendicazione 1, dove il segnalatore è un dispositivo di segnalazione luminosa, comprendente un semaforo luminoso configurabile in almeno due colori corrispondenti alle suddette configurazione di attraversamento lecito ed illecito.

3. Veicolo secondo la rivendicazione 1 o 2, dove detta barriera fisica (6) è facilmente forzabile in entrambe le direzioni di movimento e dove il sistema (1) è configurato per segnalare, visivamente e/o acusticamente, ogni tentativo di forzatura del dispositivo di ingombro (3).

4. Veicolo secondo la rivendicazione 1, dove il dispositivo di ingombro comprende una coppia di barriere fisiche (6), ciascuna barriera fisica (6) essendo secondo detta almeno una barriera fisica (6), e disposte simmetricamente in corrispondenza dei lati del vano di passaggio (10), di modo che entrambe le barriere fisiche (6), quando si trovano nella posizione di ingombro, concorrono a determinare l'ingombro del vano di passaggio (10).

5. Veicolo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, il sistema comprendendo inoltre mezzi di rilevamento (9) posizionati in prossimità del dispositivo di ingombro (3) per rilevare la presenza di un utente, e connessi con detta centralina elettronica (4) per inviare a questa un segnale di presenza dell'utente, detto segnale di presenza potendo assumere almeno un primo stato corrispondente ad una presenza di un utente nel campo di sensibilità dei mezzi di rilevamento e la centralina elettronica essendo configurata per generare detto segnale di comando e/o ulteriore segnale di comando in funzione di detto segnale di presenza ricevuto da detti mezzi di rilevamento (9).

6. Veicolo secondo la rivendicazione precedente, dove detti mezzi di rilevamento (9) comprendono almeno una cellula fotoelettrica anteriore (9a) collocata in uno spazio del vano di passaggio (10) a monte della barriera fisica (6) rispetto alla direzione (60) di attraversamento del dispositivo di



ingombro (3) da parte dell'utente che accede al veicolo, o collocata in corrispondenza di detta barriera fisica (6), la centralina elettronica essendo configurata per disporre, tramite detto segnale di comando, il segnalatore nella configurazione di attraversamento illecito in conseguenza della ricezione di detto segnale di presenza dell'utente in detto primo stato, inviato da detta almeno una cellula fotoelettrica anteriore, e della mancata ricezione contestualmente di detto segnale di convalida in detto primo stato inviato dall'apparecchiatura di convalida.

7. Veicolo secondo la rivendicazione precedente, dove detti mezzi di rilevamento comprendono almeno una cellula fotoelettrica posteriore (9b) collocata in uno spazio del vano di passaggio a valle della barriera fisica, preferibilmente al di fuori dell'ingombro del dispositivo di ingombro nelle due configurazioni, la centralina elettronica essendo configurata per mantenere, tramite detto segnale di comando, il dispositivo di ingombro nella configurazione di apertura, in cui è disposta in conseguenza della ricezione, in sequenza, di detto segnale di convalida in detto primo stato e di detto segnale di presenza dell'utente in detto primo stato inviato, entro un predeterminato tempo limite dalla ricezione di detto segnale di convalida, da detta almeno una cellula fotoelettrica anteriore, fintanto che riceve detto segnale di presenza dell'utente in detto primo stato inviato da detta almeno una cellula fotoelettrica posteriore.”;

2) accertata l'indebita interferenza con il brevetto IT 1.396.496 dei dispositivi denominati “OkPassLight” oppure “ChechToGo” prodotti, offerti in vendita e commercializzati dalle convenute PLEXA s.r.l., SAIMA SICUREZZA s.p.a. e [REDACTED], quale titolare della ditta individuale SECURCONSULT, inibisce alle stesse la prosecuzione di tali condotte, disponendo a titolo di penale per ogni dispositivo prodotto e/o commercializzato in violazione di tale inibitoria la somma di € 5.000,00 a carico delle convenute stesse;

3) provvede alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.



In Milano, nella camera di consiglio del 19 aprile 2018

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

