

N. R.G. 5820/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Maria Iole Fontanella	Consigliere
Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **5820/2017** promossa in grado d'appello

DA

S.I.SV.EL. S.P.A. (C.F. 07004870015),

BRAU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH (C.F. DE 195875879),

elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. GALIMBERTI GIOVANNI, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BARBERA EDOARDO (BRBDRD83D07A662Z) e all'avv. MELLUCCI FULVIO (MLLFVV57A31F205M)

APPELLANTI

CONTRO



TOSHIBA EUROPE GMBH (C.F.), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCAPICCHIO CLAUDIA (SCPCLD71H44H501Q) e all'avv. JACOBACCI FABRIZIO (JCBFRZ63C07L219J)

APPELLATA

avente ad oggetto: Brevetto

sulle seguenti conclusioni

Per S.I.SV.EL. S.P.A. e per BRAU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

“Voglia questa Ecc.ma Corte, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e produzione, in parziale riforma della sentenza n. 10965/2017 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nelle parti in cui ha: (i) ignorato le contestazioni di Sisvel e Bräu in merito alla (in)completezza della documentazione esaminata durante il supplemento di CTU nonché rispetto alla (non) corretta instaurazione del contraddittorio in quella sede; (ii) respinto le istanze istruttorie formulate dalle odierne appellanti e, in particolare, le richieste volte ad ottenere la desecretazione della documentazione depositata da Toshiba durante il supplemento di CTU ed a disporre la rinnovazione della CTU; (iii) condiviso le conclusioni del CTU in merito alla non corretta rivendicazione della priorità da parte di EP '790 e dichiarato la nullità di quest'ultimo nella sua formulazione originaria e nella versione limitata ai sensi della Richiesta Principale; (iv) accettato le conclusioni del CTU in relazione alla non corrispondenza del brevetto con lo standard WSS ed ai test eseguiti sugli apparecchi Toshiba e, dunque, rigettato le domande di accertamento di contraffazione e risarcimento dei danni formulate dalle odierne appellanti nonché compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio:

Nel merito, in via principale



1) accertare e dichiarare la validità e la contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 0.595.790 - come originariamente concesso o, in subordine, come limitato in base alla Richiesta Principale sottoposta con istanza in data 27 aprile 2015 - da parte dei dispositivi di cui è causa (comunque denominati) nonché di ogni altro dispositivo incorporante la tecnologia WSS de qua, dispositivi prodotti, importati, commercializzati e/o pubblicizzati da Toshiba Europe GmbH;

Nel merito, in via subordinata

in caso di rigetto dell'appello volto a riformare la sentenza nella parte in cui non ha accertato e dichiarato la validità e la contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 0.595.790 come originariamente concesso o come limitato in base alla Richiesta Principale, confermare la validità di EP 0.595.790 come limitato in base alla Richiesta Ausiliaria e, in parziale riforma della sentenza impugnata,

2) accertare e dichiarare la contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 0.595.790 - come limitato in base alla Richiesta Ausiliaria sottoposta con istanza in data 27 aprile 2015 - da parte dei dispositivi di cui è causa (comunque denominati) nonché di ogni altro dispositivo incorporante la tecnologia WSS de qua, dispositivi prodotti, importati, commercializzati e/o pubblicizzati da Toshiba Europe GmbH;

Nel merito, in ogni caso

3) condannare Toshiba Europe GmbH al risarcimento di tutti i danni subiti dalle odierne appellanti, che si indicano in misura non inferiore a € 10.000.000,00 (dieci milioni) o, in via subordinata, liquidati in via equitativa;

4) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Sole 24Ore" nonché su almeno tre riviste di settore a scelta delle odierne appellanti, pubblicazione da effettuarsi, con un rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, a cura delle odierne appellanti ed a spese di Toshiba Europe GmbH con rivalsa delle spese medesime in caso di omesso pagamento da parte di quest'ultima;



5) rigettare nel miglior modo possibile tutte le domande formulate da Toshiba Europe GmbH in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In via istruttoria

6) ordinare, occorrendo, la desecretazione della documentazione depositata da Toshiba Europe GmbH durante le operazioni di supplemento di Consulenza Tecnica d'Ufficio;

7) disporre, occorrendo, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidandola a diverso consulente - o in subordine ad un collegio di periti da affiancarsi all'Ing. Giuliano Valentini -, consulenza diretta ad accertare la contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 0.595.790 come originariamente concesso o, in subordine, come limitato in base alla Richiesta Principale o alla Richiesta Ausiliaria da parte dei dispositivi di cui di cui è causa (comunque denominati) nonché di ogni altro dispositivo incorporante la tecnologia WSS de qua, dispositivi prodotti, importati, commercializzati e/o pubblicizzati da Toshiba Europe GmbH;

8) ordinare, ai sensi degli artt. 121 e 121 bis CPI, a Toshiba Europe GmbH l'esibizione di tutta la documentazione contabile e commerciale relativa ai dispositivi in contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 0.595.790 e di fornire tutte le informazioni necessarie a determinare i quantitativi di detti prodotti nonché i ricavi e gli utili con essi realizzati;

9) disporre, occorrendo, una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di determinare i danni subiti dalle odierne appellanti;

In ogni caso

10) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Per TOSHIBA EUROPE GMBH



“Voglia l’Ill.ma Corte, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così pronunciare:

In via principale:

- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, - confermare la decisione impugnata.

In ogni caso:

- con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente causa e successive occorrente, incluse le spese generali”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel maggio 2012 la società S.I.SV.EL. S.p.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società TOSHIBA EUROPE mbH, al fine di vedere accertata la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 595790 (nel prosieguo EP '790), del quale Sisvel deduceva di essere licenziataria esclusiva.

Il menzionato brevetto - titolo già scaduto in data 9 aprile 2012 - atteneva, in particolare, ad un metodo di trasmissione di un'informazione supplementare digitale in una riga di un segnale televisivo.

La controversia era preceduta dal sequestro penale, effettuato a carico di Toshiba nell'ottobre 2010 presso il porto di La Spezia, di un *container* contenente una significativa quantità di televisori e lettori-registratori DVD/VHS, nonché da un successivo sequestro di altri dispositivi giacenti presso un diverso deposito.

A tale sequestro seguiva un procedimento cautelare instaurato da Sisvel davanti al Tribunale di Milano nel marzo 2012, al fine di ottenere la conservazione di una campionatura dei prodotti.

L'istanza veniva accolta *inaudita altera parte* in data 2.4.2012 e poi confermata in data 23.4.2012.

Nel successivo giudizio di merito instaurato davanti al Tribunale di Milano Sisvel



lamentava, quindi, che Toshiba avesse utilizzato ed implementato senza autorizzazione la tecnologia WSS tutelata dal brevetto EP '790 - di titolarità della società BRÄU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH - nella produzione e nella commercializzazione di televisori e lettori-registratori DVD/VHS.

Si costituiva in giudizio Toshiba che domandava, in via principale, il rigetto di tutte le domande di parte avversaria, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità della frazione italiana della privativa brevettuale EP '790.

Toshiba chiamava inoltre in causa la titolare del brevetto Bräu, che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di nullità formulata da Toshiba, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione del brevetto in questione.

Il giudice di prime cure disponeva una CTU al fine di accertare la validità di EP '790 e, in ogni caso, la contraffazione dello stesso da parte dei dispositivi elettronici di Toshiba oggetto di contestazione.

A fronte della domanda di nullità del brevetto, Sisvel e Bräu proponevano in corso di giudizio due istanze di limitazione ai sensi dell'art. 79 c.p.i. (Richiesta Principale e Richiesta Ausiliaria), da esaminare in via subordinata tra loro qualora il CTU avesse ritenuto nullo il brevetto nella versione originaria.

Il CTU depositava una relazione peritale, con cui, in relazione alla validità del brevetto, affermava la nullità della frazione italiana di EP '790 per difetto di novità.

La nullità veniva dal CTU affermata anche in riferimento alla limitazione oggetto della Richiesta Principale mentre veniva esclusa in relazione alla Richiesta Ausiliaria, ritenuta idonea a soddisfare i requisiti di novità e altezza inventiva necessari per la validità del brevetto.

In riferimento alla contraffazione il CTU affermava che i dispositivi elettronici Toshiba sottoposti a prove di laboratorio non interferissero con l'ambito di protezione della frazione italiana di EP '790 né nella sua forma originariamente concessa né nelle forme modificate ai sensi di entrambe le richieste di limitazione in precedenza formulate.



A seguito delle contestazioni di Sisvel e di Bräu in relazione alle conclusioni del CTU, il giudice istruttore disponeva ulteriori verifiche mediante una integrazione alla ctu, prescrivendo che Toshiba mettesse a disposizione del CTU e dei CTP la documentazione necessaria, che doveva essere esaminata mettendo in atto ogni meccanismo idoneo alla tutela delle informazioni riservate.

In seguito il CTU richiedeva che Toshiba fornisse ulteriori elementi ad integrazione della predetta documentazione, in quanto ritenuta non sufficientemente chiara e completa.

Dopo tale integrazione e a conclusione dei dovuti accertamenti, il CTU depositava una relazione ad integrazione del precedente accertamento, confermando le conclusioni ivi sostenute.

In considerazione di tali esiti e aderendo alle conclusioni del CTU, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10965/2017, così decideva:

- accoglieva la Richiesta Ausiliaria di limitazione della frazione italiana del brevetto EP '790;
- rigettava le domande di accertamento di contraffazione proposte da Sisvel e da Bräu;
- rigettava la domanda riconvenzionale di nullità proposta da Toshiba;
- dichiarava la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Sisvel S.p.A. e Bräu verwaltungsgesellschaft mbH proponevano appello avverso la citata sentenza per i seguenti motivi:

- 1) erroneo rigetto della richiesta di integrazione documentale;
- 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti appellanti;
- 3) erroneità della motivazione in punto di accertamento della non corretta rivendicazione della priorità da parte di EP '79, nonchè della nullità e della non contraffazione del brevetto come originariamente depositato o come limitato ai sensi della Richiesta



Principale.

Toshiba si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

Successivamente veniva rimessa in istruttoria per l'opportunità di modificare il collegio giudicante (presieduto dallo stesso magistrato che aveva istruito la causa in primo grado) e veniva infine decisa sulle conclusioni riprecisate davanti al Collegio indicato in epigrafe, con rinuncia delle parti a nuovi termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di gravame le parti appellanti hanno lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver considerato generica, irrilevante e tardiva - in quanto asseritamente svolta al di fuori del contraddittorio tecnico - la richiesta di integrazione documentale avanzata nel giudizio di primo grado.

In particolare, quanto alla presunta genericità ed irrilevanza della richiesta, Sisvel e Brau affermano che il giudice di primo grado abbia erroneamente interpretato l'onere della prova di cui all'art 67 c.p.i.

Secondo le parti appellanti, infatti, solo Toshiba era tenuta a produrre documenti specifici ed effettivamente idonei a dimostrare la non contraffazione, in quanto gravata dell'onere della prova contraria necessaria a superare la presunzione operante in favore della titolare del brevetto.

In riferimento alla tardività le parti appellanti sostengono, al contrario, di aver tempestivamente formulato le proprie osservazioni nel corso delle riunioni peritali nonché delle diverse udienze del procedimento di primo grado.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.



Le doglianze della parte appellante non tengono conto degli sviluppi che le operazioni peritali hanno avuto con lo svolgimento del supplemento di indagine disposto dal g.i.: agli iniziali rilievi del ctu in ordine alla non completezza della documentazione prodotta da Toshiba ha, infatti, fatto seguito il deposito di ulteriori documenti, che il ctu ha ritenuto idonei per svolgere l'accertamento richiestogli.

Il Tribunale correttamente ha ritenuto che le richieste di integrazione documentale formulate dalle appellanti fossero generiche, non essendo indicati i documenti dei quali si lamentava la mancata acquisizione.

Né può valere a rendere fondata la doglianza il rilievo in ordine all'interpretazione dell'art. 67 c.p.i.

Si può sin d'ora rilevare che la ripartizione dell'onere della prova stabilita dalla norma vede il soggetto titolare del brevetto favorito dalla presunzione *iuris tantum* che il prodotto identico altrui sia ottenuto mediante il procedimento brevettato, ma la stessa norma pone quali condizioni affinché la presunzione operi (condizioni che devono essere provate dal titolare del brevetto) la sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e che il titolare del brevetto non riesca a determinare il procedimento effettivamente attuato.

La parte appellante, pertanto, può ritenere di aver dimostrato l'ultima di tali condizioni e cioè di non essere riuscita, avendo la sua controparte invocato i segreti industriali che hanno giustificato la secretazione disposta dal g.i. durante le operazioni peritali, a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Tale prova non esclude, tuttavia, che l'appellante sia tenuta a dimostrare anche la sostanziale probabilità di cui sopra, senza poter a tal fine avvalersi di generiche e irrituali richieste di produzione documentale rivolte alla parte avversaria.

I superiori rilievi assorbono le contestazioni relative alla tardività delle contestazioni.

Con il **secondo motivo** di appello le odierne appellanti hanno contestato la violazione



del contraddittorio e del diritto di difesa con riferimento al supplemento di CTU, nonché l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che le modalità di svolgimento del supplemento e di salvaguardia del segreto industriale di Toshiba non siano state contestate dalle odierne appellanti.

In relazione allo svolgimento del supplemento del CTU le parti appellanti lamentano la lesione del proprio diritto di difesa poichè il Tribunale, avendo stabilito la secretazione della documentazione prodotta da Toshiba, avrebbe erroneamente consentito l'accesso alla stessa, oltre che al CTU, ai soli CTP, escludendo tale possibilità per i difensori legali e per i “consulenti interni”.

Inoltre Sisvel e Brau, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, affermano di aver tempestivamente esposto le proprie contestazioni circa la gestione della documentazione in sede di supplemento durante gli incontri peritali e le udienze.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

L'art. 67 co. 2 cpi stabilisce che:

“Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali”

Nel corso del giudizio di primo grado in applicazione di tale norma il g.i. ha così statuito:

“... dispone che parte convenuta metta a disposizione del CTU la necessaria documentazione di carattere telematico e/o testuale o comunque in formato idoneo a consentirne l'esame, entro il termine del 15 settembre 2015; invita il CTU a proseguire nelle operazioni mettendo in atto ogni meccanismo idoneo alla tutela delle informazioni riservate e sottoponendo la documentazione ricevuta al contraddittorio dei consulenti di parte, anch'essi naturalmente tenuti al rispetto delle informazioni riservate, anche nei confronti delle società loro mandanti” (verbale udienza 8.7.2015).



Dopo la consegna in via riservata al ctu di vari documenti da parte di Toshiba e lo scambio di memorie con i consulenti di parte, il g.i. ha così provveduto:

“...dispone la dissecrezione delle memorie tecniche delle parti datate 29.1.2016; dispone la secrezione di tutti gli altri documenti elencati nella nota del CTU, ing. Valentini, datata 18.2.2016; dispone che a tale documentazione secretata siano ammessi i CT delle parti e il CTU con le modalità già stabilite, ove ciò si rendesse necessario a seguito della reciproca lettura delle predette memorie; considerata la complessità della materia e l’opportunità di riaprire il contraddittorio anche tecnico dopo tali ultime attività; assegna termine alla difesa SI.SV.EL-BRAU fino al 31.3.2016 per il deposito di memoria e successivo termine a parte convenuta, per il deposito di memoria in replica, fino al 29.4.2016” (verbale udienza 24.2.2016).

Il Tribunale nella sentenza appellata ha ritenuto che tali modalità di svolgimento delle operazioni peritali non abbiano violato il contraddittorio e il diritto di difesa.

Le parti appellanti censurano la decisione ritenendo che il Tribunale abbia errato nel negare che sia stato compromesso il loro diritto a difendersi.

Secondo le appellanti la norma di cui all’art. 67 cpi non consentirebbe l’adozione delle modalità prescritte dal g.i., poichè i documenti consegnati da Toshiba al ctu e secretati, avrebbero dovuto, invece, essere messi a disposizione anche dei legali e “dei consulenti interni” delle società appellanti, ai fini di un compiuto esercizio del diritto di difesa.



Ritiene la Corte che l'interpretazione della norma proposta dalle società appellanti non sia condivisibile e che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che le operazioni peritali si siano svolte in modo regolare.

La possibilità di esaminare i documenti di una parte contenenti informazioni riservate, accordata ai “consulenti interni” delle altre parti (consulenti evidentemente diversi dai consulenti di parte nominati nel corso delle operazioni peritali, ai quali l'esame di tali documenti è stato certamente consentito), svuoterebbe del tutto di significato la protezione riconosciuta dalla norma in esame, posto che non vi sarebbe alcuna sostanziale differenza rispetto alle ordinarie modalità con le quali vengono svolte le operazioni di consulenza tecnica.

Affinchè la norma, evidentemente speciale e derogatoria rispetto alle norme generali, realizzi il fine di tutelare i segreti di fabbricazione e commerciali deve ammettersi una limitazione alle forme ordinarie di contraddittorio, pur nella salvaguardia del diritto di difesa.

Le modalità concretamente esperite nel giudizio di primo grado hanno realizzato, ad avviso della Corte, un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, senza violare la garanzia della difesa in giudizio.

I documenti, il cui esame le appellanti lamentano di non aver potuto effettuare, in realtà sono stati esaminati dai loro consulenti di parte nel contraddittorio con il ctu e le memorie tecniche dei consulenti di parte, redatte all'esito di tale esame, sono state “disseccate” e quindi poste nella disponibilità delle parti e dei loro difensori, che hanno potuto svolgere ogni rilievo ritenuto utile alla difesa.

Con il **terzo motivo** di appello le società appellanti hanno dedotto che il giudice avrebbe erroneamente deciso 1) in merito alla rivendicazione da parte di EP '790 della priorità costituita dalla domanda tedesca DE 4112712, nonchè 2) in merito alla presunta nullità e 3) in merito alla non contraffazione del brevetto come originariamente concesso o come



limitato ai sensi della Richiesta Principale.

Ritiene la Corte che prima di entrare nel merito delle doglianze siano opportune le seguenti premesse sul brevetto oggetto di causa.

Per visualizzare un'immagine su uno schermo è necessario trasmettere un segnale video analogico appropriato a seconda del formato dello schermo (letter box 4:3 o widescreen 16:9).

Il brevetto per cui è causa, che ha come titolo “*Metodo di trasmissione di un'informazione supplementare digitale in una riga di un segnale televisivo*”, si propone di trasmettere un'informazione supplementare in un unico segnale video che comunica al televisore quale sia il formato di visualizzazione originario delle immagini (letter box o wide screen), in modo tale che il televisore lo commuti automaticamente al fine di trasmettere l'immagine correttamente.

Attraverso questa informazione la visualizzazione con formato 4:3 viene commutata automaticamente in quella con formato 16:9 e viceversa.

In questo modo l'informazione supplementare consente una visualizzazione corretta di un'immagine trasmessa nel formato letter box anche se lo schermo è wide screen e viceversa.

Tale informazione viene incorporata nelle righe del segnale dove non c'è l'immagine (ossia nelle fasce nere).

Il ctu ha, infatti, esposto la seguente premessa all'analisi delle questioni poste con il quesito peritale:

“In sintesi, il brevetto EP'790 si prefigge il compito di incorporare un'informazione supplementare in forma digitale nello stesso segnale video analogico con cui sono trasmesse le immagini televisive da riprodurre sullo schermo, siano esse trasmesse con



un segnale "standard", vale a dire con formato 4:3 (letterbox), oppure con formato "panoramico", vale a dire il formato 16:9 (widescreen).

L'informazione supplementare viene utilizzata per comunicare ad un apparecchio televisivo quale tipo di formato di visualizzazione è stato incorporato nel segnale originale (letterbox o widescreen) consentendo così all'apparecchio di commutare automaticamente la visualizzazione sullo schermo nel formato più appropriato.

L'informazione supplementare relativa al tipo di segnale è trasmessa nella forma di un pacchetto di dati digitali convenientemente disposto in una porzione di specifiche righe del segnale televisivo che sono prive di segnali di immagine.

L'informazione supplementare del tipo di segnale che deve essere trasmessa secondo lo scopo del brevetto rappresenta una informazione supplementare per mezzo della quale il tipo di segnale dovrebbe essere identificabile ed utilizzabile da parte di un ricevitore che operi secondo lo standard PALplus (pag. 3, righe 20-22)".

Il brevetto è costituito da otto rivendicazioni.

La prima è quella indipendente e descrive la struttura dell'informazione supplementare indicando il tipo di dati trasmessi che la compongono: dati di informazione di ingresso, dati di informazione di partenza e dati di informazione utili.

I dati di informazione di ingresso (*run in* secondo gli standard ETSI) servono a ricostruire correttamente la frequenza dei dati di informazione utili.

I dati di informazione di partenza (*start code* secondo gli standard ETSI) servono a indirizzare i dati di informazione utili nonché all'acquisizione selettiva dell'inizio dei dati di informazione utili.

Inoltre, il segnale con cui viene trasmessa l'informazione supplementare contiene almeno due dei segnali televisivi indicati nello specifico, i quali possono essere quindi combinati tra di loro.

Le rivendicazioni successive sono dipendenti.

Tra queste la seconda riguarda in particolare il funzionamento dell'impulso, il quale ha



come caratteristiche specifiche quelle di avere un'ampiezza corrispondente al livello massimo dei dati e la cui larghezza comprende un multiplo del periodo di campionamento dati.

Secondo la formulazione originaria tale impulso è contenuto nei dati di informazione di ingresso.

Nella riformulazione della Richiesta Ausiliaria (l'unica ritenuta valida, come si vedrà, dal ctu e dal Tribunale) l'impulso è anteposto.

Venendo al motivo di impugnazione si possono distinguere in via gradata tre profili.

Con riferimento alla *rivendicazione della priorità* costituita dalla domanda tedesca DE 4112712 le parti appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente condiviso le argomentazioni del CTU in relazione alle presunte differenze tra EP '790 e la domanda tedesca.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto, aderendo alle conclusioni del ctu, che il brevetto non possa validamente invocare ai sensi dell'art. 4 c.p.i. la priorità della domanda tedesca DE 4112712 (risalente al 18.4.1991).

La questione è rilevante poiché, se il brevetto per cui è causa non può rivendicare la priorità della domanda tedesca, la data rispetto alla quale valutare le anteriorità è quella della domanda del 9.4.1992 e, pertanto, il diverso brevetto EP 555918, che rivendica validamente una domanda depositata il 13.2.1992, deve essere considerato un' anteriorità invalidante.

La conseguenza di tale ricostruzione è, come si vedrà, che sia la formulazione originaria del brevetto EP 790 che la limitazione della Richiesta Principale risultano prive di novità.

Ritiene la Corte che la valutazione del Tribunale debba essere condivisa.



Come ha compiutamente spiegato il ctu, infatti, le caratteristiche del brevetto EP 790 non sono desumibili in modo diretto e non ambiguo dalla domanda tedesca, essendovi tra la domanda tedesca e il brevetto varie differenze (v. pag. 20 relazione di ctu e pag. 32 per la risposta alle osservazioni del consulente di parte).

La domanda tedesca si riferisce principalmente alle modalità di acquisizione dei dati di informazione di ingresso ma non descrive nel dettaglio la struttura del pacchetto dati e non descrive nemmeno l'informazione supplementare contenuta nei dati che la compongono.

Il ctu ha poi rilevato che *“la domanda di priorità è priva di ogni descrizione del riconoscimento di un segnale letterbox senza informazione supplementare di immagine (caratteristica g2) come uno dei possibili tipi di segnale. Pertanto la differenza tra un segnale letterbox senza informazione supplementare di immagine (caratteristica g2) ed un segnale letterbox con informazione supplementare di immagine (caratteristiche g3 e g4) non può essere desunta dalla domanda di priorità (pag. 19 relazione di ctu).*

Risulta poi particolarmente rilevante la circostanza che nella domanda di priorità l'impulso disposto prima dei dati di informazione di ingresso “non appartiene” al pacchetto dati, mentre nel brevetto, sulla base della formulazione originaria della rivendicazione 2, tale impulso è “contenuto” nei dati di informazione di ingresso, essendo quindi parte integrante del pacchetto dati (pag. 20 relazione di ctu).

Tale differenza, come condivisibilmente affermato dal ctu, assume carattere sostanziale (non solo letterale) a livello tecnico, essendovi una netta differenza tra considerare l'impulso iniziale “anteposto” ai pacchetti dati o facente parte di essi.

Non vi sono elementi convincenti, invece, per ritenere, come vorrebbero le appellanti, che si tratti solo di una questione terminologica e che non vi sia differenza tra considerare l'impulso un dato a se stante o il primo dei dati che lo seguono (v. memoria tecnica depositata nel giudizio di primo grado il 31.3.2016).



Con riferimento alla *nullità* del brevetto, Sisvel e Brau lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che EP 0.555.918 consista in un'antiorità rispetto ad EP '790 sia nella versione originaria che come riformulato nella Richiesta Principale.

Ritiene la Corte che anche sotto questo profilo l'adesione del Tribunale alle conclusioni della *ctu* sia corretta, essendo condivisibile l'esclusione del requisito della novità, rispetto a EP 555918, sia nella versione originaria che nella riformulazione della Richiesta Principale.

In relazione alla versione originaria risulta condivisibile il rilievo che *“EP 555918 descrive un segnale televisivo esteso in cui si possono ritrovare tutte le caratteristiche della rivendicazione principale di Ep 790”* ed in particolare

“a) Metodo per la trasmissione compatibile di un'informazione supplementare in forma di segnale in righe che non appartengono al ritorno verticale di un segnale televisivo, (col. 1, righe 1-5; col. 3, righe 37-40)

b) in cui l'informazione supplementare in forma di segnale è utilizzabile in ricevitori 16:9 migliorati, (col. 3, righe 21-24) caratterizzato dal fatto che

c) come informazione supplementare in forma di segnale, nelle metà libere da segnale d'immagine delle prime o ultime righe attive di immagine televisiva viene trasmesso un pacchetto dati (col. 3, righe 37-40 e col. 5, righe 34-46)

d) che contiene dati di informazione di ingresso, di partenza e utili (col. 4, righe 9-19), in cui,

e) dal lato ricevitore, i dati di informazione di ingresso servono alla ricostruzione con fase corretta della sequenza dati dei dati di informazione utili, (col. 5, righe 45-50)

f) e i dati di informazione di partenza servono all'indirizzamento dei dati di informazione utili, così come alla acquisizione selettiva dell'inizio dei dati di informazione utili, (col. 5, righe 19-22) e dal fatto che



g) *l'informazione supplementare in forma di segnale comprende almeno due dei seguenti tipi di segnale televisivo:(col. 3, righe 21-46;)*

g1) - *segnale standard, che non è un segnale letterbox e non contiene alcuna informazione supplementare d'immagine;*

g2) - *segnale letterbox senza informazioni supplementari d'immagine;*

g3) - *segnale letterbox da sorgente film con informazioni supplementari d'immagine;*

g4) - *segnale letterbox da sorgente telecamera con informazioni supplementari d'immagine, in particolare con una distinzione tra un contenuto d'immagine statico ed in movimento dei semi quadri o dei quadri interi." (pag. 22 relazione di ctu).*

Con riferimento alla limitazione della Richiesta Principale il ctu ha, poi, condivisibilmente rilevato che *“la limitazione della richiesta principale consiste nella riduzione delle possibili combinazioni di coppie di segnali televisivi nella sola opzione di interesse pratico, vale a dire quella che prevede un segnale standard e un segnale letterbox (caratteristiche g1 e g2) e che ciò non conferisce novità rispetto a EP 555918 (pag. 24 relazione di ctu).*

Il ctu ha, invece, condivisibilmente ritenuto che la limitazione della Richiesta Ausiliaria, con l'anteposizione dell'impulso ai dati di informazione di ingresso, soddisfa i requisiti di novità e altezza inventiva posto che la *“soluzione consente inoltre un raggiungimento più rapido della tensione di riferimento ottimale del segnale, rispetto al caso in cui non sia anteposto alcun impulso ai dati di informazione di ingresso...vengono così limitati eventuali errori di conversione del segnale dati nel caso in cui il segnale stesso sia disturbato” (pag. 25 relazione di ctu).*

In relazione alla *contraffazione* di EP '790 le parti appellanti contestano la decisione del Tribunale per aver condiviso le conclusioni del CTU in merito all'insussistenza di interferenza dei modelli di televisori Toshiba.



Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria espletata non consenta di ritenere operante la presunzione di contraffazione di cui all'art. 67 c.p.i. in favore del titolare del brevetto.

Ritiene la Corte che la valutazione del Tribunale sia corretta.

Innanzitutto va precisato che il Tribunale non ha richiamato nella sentenza appellata il rilievo contenuto nella relazione di ctu in ordine alla necessità di una prova certa “al di là di ogni ragionevole dubbio” della contraffazione: tale rilievo, che esula dal quesito posto al ctu, si pone in contrasto con la previsione dell'art. 67 c.p.i. che stabilisce a favore del titolare del brevetto una presunzione di contraffazione al ricorrere di determinati presupposti ed, infatti, il Tribunale, senza alcun richiamo alla nozione “penalistica” di prova alla quale fa riferimento la parte appellante, ha rilevato, correttamente in punto di diritto, che gli accertamenti svolti dal ctu portano ad escludere l'operatività di tale presunzione (v. pag. 25 sentenza appellata).

Come si è già accennato, ai sensi dell'art. 67 c.p.i. affinché operi la presunzione è necessario che il titolare del brevetto dimostri la “*sostanziale probabilità' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento...*” e tale prova non risulta, invece, offerta dalle odierne appellanti.

I risultati della ctu espletata consentono, viceversa, ragionevolmente di escludere che il “prodotto” consistente nella commutazione del formato sia realizzato nei televisori Toshiba utilizzando il procedimento tutelato dal brevetto.

Dalla ctu emerge, infatti, che il procedimento brevettato presuppone la valorizzazione contemporanea dei due segnali – dati di informazione di ingresso e di partenza – e, pertanto, nella valutazione dell'interferenza si deve fare riferimento a tutte le caratteristiche e non considerare ciascuna caratteristica a se stante (v. pag. 35 relazione ctu).

Le prove sperimentali sui televisori Toshiba nelle quali sono stati posti al valore “0”



prima tutti i bit del *run it* e poi tutti i bit dello *start code* hanno dato come risultato una commutazione corretta del formato, pur senza la valorizzazione contemporanea dei due segnali.

Analogamente la reazione corretta dei televisori Toshiba all'impulso iniziale non risulta significativa, essendosi realizzata correttamente la commutazione anche in assenza dell'impulso iniziale, ad es. nel test T1.S5, nel quale l'impulso è stato azzerato, e nei test T3.1b, T3.2b e T3.3, nei quali l'impulso è stato riprodotto con durata diversa (v. pag. 36 relazione ctu).

Anche nel test T2. S6 i televisori Toshiba hanno eseguito una commutazione corretta a seguito di segnali privi di almeno parte delle informazioni rivendicate da EP 790 (v. pag. 38 relazione ctu).

Tali accertamenti sono sufficienti ad escludere la contraffazione anche senza un accertamento in concreto del metodo utilizzato da Toshiba per la commutazione.

L'appello risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto con la condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. rigetta l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa n. 10965/17;
2. condanna le società appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.



Così deciso in Milano il 26.3.2020

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti

