

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21405 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 14/08/2019

SENTENZA

sul ricorso 12491/2018 proposto da:

Autostrade per l'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.10, presso lo studio dell'avvocato Ghia Lucio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bernardi Giuseppe, Jacobacci Fabrizio, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

C.R.A.F.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Benedetto

1793
2019



Cairolì n.6, presso lo studio dell'avvocato Gervasio Francesca, rappresentata e difesa dagli avvocati Nitti Donato, Vigoriti Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2275/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale (con il solo rigetto del quarto motivo), l'inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale, l'assorbimento dei motivi 2, 3, 4 e 5, e il rigetto del sesto motivo dello stesso;

uditi, per la ricorrente, gli avv.ti Andrea Pivanti, con delega, Giuseppe Bernardi e Claudia Scapicchio, con delega orale l'avv. Jacobacci, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale, con rigetto dell'incidentale;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli avv.ti Vincenzo Vigoriti e Donato Nitti che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 maggio 2009, rigettava le domande proposte C.R.A.F.T. s.r.l. contro Autostrade per l'Italia s.p.a.. Tali domande avevano ad oggetto: l'accertamento della nullità della domanda di brevetto presentata da Autostrade il 5 agosto 2003 relativa a «sistema di rilevamento della velocità di autoveicoli e simili, particolarmente



per tratte autostradali» (SICVe, denominato anche Tutor o Safety Tutor) per difetto di novità e originalità, avendo riguardo al proprio brevetto industriale per invenzione n. IT.01.310.318, registrato nel 1999 e consistente in un sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade e autostrade; l'accertamento della contraffazione del brevetto d'invenzione di sua proprietà posta in essere dalla convenuta con la messa in opera sulle autostrade dalla stessa gestite del sistema di rilevazione della velocità dei veicoli in transito realizzato in esecuzione del brevetto che essa deduceva essere nullo; l'inibitoria della prosecuzione dell'attività contraffattiva, con la previsione di penalità in caso di inosservanza delle prescrizioni da adottare; il risarcimento del danno, quantificato in € 1.800.000,00 o nel diverso importo di giustizia; la pubblicazione dell'emananda sentenza.

Il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale di Autostrade di nullità del brevetto registrato da C.R.A.F.T..

2. — Interposto gravame da parte di entrambe le contendenti, la Corte di appello di Roma respingeva sia l'appello principale di C.R.A.F.T., che quello incidentale di Autostrade.

3. — In seguito, questa Corte, con sentenza n. 22563 del 2015, rigettava il ricorso principale di Autostrade, vertente sulla nullità del brevetto di controparte, e accoglieva quello incidentale di C.R.A.F.T., rilevando che la decisione della Corte di merito circa la ritenuta inesistenza della contraffazione del brevetto di quest'ultima società fosse carente sul piano motivazionale.

4. — La causa era quindi riassunta e, in esito al giudizio di rinvio, la Corte di Roma, in accoglimento dell'appello proposto, riformava la sentenza di primo grado, accertando la lamentata contraffazione brevettuale. Rigettava, nondimeno, la domanda

di danni C.R.A.F.T..

Il giudice distrettuale osservava anzitutto che il «cuore» del brevetto di C.R.A.F.T. era costituito dal collegamento telematico tra due stazioni locali di osservazione: collegamento che consentiva di accertare la velocità media dei veicoli in transito e, conseguentemente, la violazione dei limiti di velocità prescritti su quel tratto di strada; evidenziava poi che l'idea inventiva posta a fondamento della domanda di brevetto di Autostrade era la stessa, giacché in entrambi i casi veniva in questione il collegamento telematico tra due stazioni di rilevamento puntuale in funzione dell'accertamento della velocità media mantenuta dai veicoli, calcolata avendo riguardo alla loro andatura riscontrata al termine del tratto stradale interessato. In tal senso, osservava la Corte di appello, «[l]’idea inventiva del brevetto C.R.A.F.T., costituita dall'accertamento della velocità media mantenuta da un veicolo, identificato tramite la targa posteriore, per mezzo di sensori di rilevamento posizionati su una porta di entrata e una porta di uscita con collegamento ed elaborazione elettronica dei dati rilevati, è pedissequamente riprodotta». Aggiungeva che la domanda di brevetto dell'odierna ricorrente non evidenziava in alcun modo l'antioriorità del brevetto di C.R.A.F.T. e quindi non esponeva il problema tecnico derivante dall'utilizzo del sistema di rilevamento sulla base delle spire virtuali (basato su raggi luminosi): e cioè del sistema adottato dalla società controricorrente, che Autostrade intese sostituire impiegando il sistema a spire induttive (basato su campi magnetici); del resto — esponeva ancora la Corte di merito — dalle norme UNI CEI 70031 del luglio 1999 risultava che l'uso alternativo di spire virtuali e di spire induttive per la rilevazione dei dati del traffico veicolare fosse già nel 1999 conosciuto e praticato: il che faceva



apparire del tutto banale e privo della necessaria originalità il sistema adottato da Autostrade.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno di Autostrade, essa era in sintesi disattesa per non essere stata fornita prova del *quantum*. Negato che fossero stati forniti gli elementi dai quali potesse essere desunto il costo sostenuto da Autostrade per l'ottenimento del diritto all'utilizzo di un brevetto sul controllo del traffico e affermata l'inapplicabilità, nella fattispecie, del criterio della cosiddetta retroversione degli utili, il giudice di appello escludeva, da ultimo, il danno non patrimoniale: negava, in proposito, che ricorresse quello all'immagine e assumeva che la persona giuridica non potesse risentire un pregiudizio derivante da sofferenze morali soggettive.

5. — Per la cassazione della sentenza della nominata Corte di appello, resa il 10 aprile 2018, ricorre per cassazione, con otto motivi, Autostrade per l'Italia. Resiste con controricorso C.R.A.F.T., che ha proposto un'impugnazione incidentale basata su sei motivi. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il contenuto dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale può riassumersi come segue.

1.1. — Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 2909 c.c.. Autostrade lamenta che il giudizio di contraffazione del sistema Tutor rispetto al brevetto C.R.A.F.T., ritenuto valido, avrebbe dovuto effettuarsi tenendo conto della novità inventiva del trovato di controparte: assume che tale novità consisteva nel mero rilevamento «tergale» del veicolo, ai fini del calcolo della velocità media, e che il relativo accertamento era coperto da giudicato. In tal senso, l'affermazione della Corte di appello, secondo la quale il cuore



del brevetto di C.R.A.F.T., ovvero la novità inventiva del trovato, sarebbe costituito dalla rilevazione della velocità media del veicolo in transito, contrasterebbe con il giudicato formatosi sul punto. In conseguenza, la valutazione dell'equivalenza o meno del sistema Tutor rispetto alla privativa della resistente non avrebbe potuto svolgersi attribuendo esclusivo rilievo al profilo relativo alla rilevazione della velocità media.

Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. Il vizio motivazionale è individuato nel fatto che, per un verso, secondo la sentenza impugnata, il brevetto C.R.A.F.T. non conterrebbe alcuna rivendicazione sulla modalità di rilevamento dei veicoli in transito mentre, per altro verso, secondo la pronuncia stessa, la modalità di osservazione utilizzata da Autostrade configurerebbe una contraffazione, integrando un equivalente di quella tutelata dal brevetto della resistente (che però, per l'appunto, non conterrebbe alcuna rivendicazione al riguardo). Aggiunge Autostrade che, di contro, il proprio brevetto rivendicava anche il sistema di rilevazione dei veicoli a mezzo di «spire induttive» e che ciò avrebbe dovuto escludere la lamentata contraffazione, giacché ove le rivendicazioni avanzate in relazione a due distinti brevetti siano diverse, il trovato oggetto degli stessi è anch'esso diverso e non sussiste alcuna identità.

Il terzo motivo oppone la violazione dell'art. 52 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). La censura si collega a quella precedente: l'istante rileva non poter sussistere contraffazione se l'elemento inventivo che una delle parti assume essere contraffatto non sia oggetto di rivendicazione, né coperto da privativa.

Col quarto motivo è lamentata la nullità della sentenza. Viene spiegato che la Corte di appello avrebbe fondato la



decisione su di un documento inutilizzabile, in violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 5/2003, 121 c.p.i., 345 e 394 c.p.c.. Il documento in questione era quello che riproduceva le norme UNI CEI 70031 edite nel luglio 1999 le quali avrebbero dovuto dimostrare che già all'epoca erano conosciute e utilizzate le spire induttive per la rilevazione dei dati sul traffico veicolare: circostanza, questa, da cui la Corte di merito aveva tratto la conclusione che l'adozione di tale sistema era priva di creatività e di originalità. In sostanza, la ricorrente rileva che il documento in questione era stato prodotto in primo grado, nel corso del procedimento cautelare svoltosi *pendente lite*, allorquando erano già maturate preclusioni istruttorie.

Il quinto mezzo censura la sentenza impugnata per l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Autostrade lamenta che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ove era evidenziata l'inesistenza della contraffazione per l'assoluta novità delle caratteristiche strutturali e funzionali del sistema Tutor rispetto all'invenzione protetta dal brevetto di C.R.A.F.T.. Osserva, in proposito, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto motivare il proprio dissenso dalle conclusioni espresse dal c.t.u.

Col sesto motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c.. La ricorrente lamenta che la motivazione circa l'altezza inventiva risulterebbe essere mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, giacché tale requisito non può prescindere dall'analisi sia delle spire induttive e delle loro caratteristiche tecniche, sia della funzionalità del sistema Tutor, complessivamente considerato.

Il settimo motivo oppone la violazione degli artt. 45, 48 e 52 c.p.i.. Deduce la società istante che aveva errato la Corte di appello a ritenere che il giudizio di contraffazione potesse essere



condotto prescindendo «dall'affermata minore incidenza di errore nel caso di utilizzo di spire induttive» e dalla valutazione di tutte le altre utilità, rilevate dal consulente tecnico d'ufficio, che il sistema Tutor era in grado di fornire per il tramite delle spire induttive. Aggiunge l'istante che detti elementi avrebbero dovuto convincere il giudice distrettuale della sussistenza del requisito dell'altezza inventiva, e dunque dell'inesistenza della contraffazione.

Con l'ottavo e ultimo motivo del ricorso principale viene lamentata la violazione degli artt. 82 c.p.i. e 2592 c.c.. Rileva Autostrade che il sistema Tutor avrebbe dovuto essere valutato anche alla stregua degli articoli testé citati, onde la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina sui modelli di utilità, così escludendo la contraffazione.

1.2. — Passando al ricorso incidentale, il primo motivo di esso denuncia la nullità della sentenza per totale difetto di motivazione. È lamentato che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione elementi (documenti, fatti notori, presunzioni, allegazioni non contestate, nonché prove suscettibili di acquisizione attraverso istanze istruttorie) che ben avrebbero potuto essere poste a fondamento dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 1, c.p.i.. Viene in sintesi lamentato che la sentenza impugnata avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa.

Il terzo mezzo oppone la falsa applicazione dell'art. 125, comma 2, c.p.i.. viene spiegato che, poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto provato l'uso del prodotto contraffatto, la prova del danno non sarebbe stata necessaria e la Corte di merito avrebbe potuto liquidare lo stesso in



applicazione della norma sopra indicata. In proposito, rammenta la ricorrente che la stessa controparte aveva affermato che il danno potesse essere quantificato sulla base della «royalty virtuale».

Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per falsa applicazione dell'art. 125, comma 1 e comma 3, c.p.i., nonché degli artt. 121, comma 5, 121, comma, 2 e 121 *bis* c.p.i.. Rileva la ricorrente per incidente che la sentenza impugnata non aveva valorizzato, ai fini della quantificazione del danno, che il criterio adottato consentiva di attribuire rilievo al beneficio conseguito dal contraffattore. Richiama, al riguardo, un documento che dava evidenza della riduzione dei tassi di mortalità e incidentalità conseguiti grazie al sistema Tutor e da cui era possibile desumere i maggiori ricavi (per il mancato riversarsi degli automobilisti sulla viabilità ordinaria) e i minori costi (in termini di inferiori esborsi per spese di manutenzione e di intervento in caso di sinistro) che potevano correlarsi, sul piano effettuale, alla contraffazione della privativa brevettuale.

Il quinto mezzo contiene una doglianza di falsa applicazione dell'art. 125, comma 1, c.p.i.. Viene rilevato, in proposito, che la norma in questione imponeva di tener conto di «*tutti gli aspetti pertinenti*» alla fattispecie dannosa e che essa ricorrente aveva allegato e provato la riduzione dei costi di manutenzione delle autostrade gestite dalla controparte.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale è lamentata la violazione dell'art. 17.2 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 2043 e dell'art. 125 c.p.i.. La censura investe il denegato accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: danno che — è spiegato — ben può essere riferito alla persona giuridica quando costituisca lesione di un diritto fondamentale.



2. — Il ricorso principale è fondato nei termini che si vengono a esporre.

2.1 — E' prima necessario dar conto di una eccezione sollevata da CRAFT con riferimento al primo motivo di censura del detto ricorso principale.

CRAFT obietta che la violazione del giudicato, con tale mezzo dedotta, avrebbe dovuto essere denunciata a norma dell'art. 360. n. 4 c.p.c.: è sottolineato, infatti, che il vizio prospettato integri un *error in procedendo*.

Si osserva, però, che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Nel caso in esame è incontestabile che la ricorrente abbia prospettato un vizio processuale, anche se per farlo ha invocato la norma sostanziale che regola l'irretrattabilità dell'accertamento contenuto nella sentenza passata giudicato (e cioè l'art. 2909 c.c.), di cui ha lamentato la violazione.

2.2. — Appurato che l'articolazione della censura è rituale, deve darsi atto che essa è pure fondata.

I giudici di merito che hanno riconosciuto la validità del brevetto CRAFT — validità poi confermata dalla prima sentenza di questa Corte — lo hanno fatto attribuendo rilievo non già al collegamento telematico che permette l'accertamento della velocità media dei veicoli in transito (elemento, questo, valorizzato dalla sola decisione di cui qui si discute), quanto alla circostanza per cui il trovato renderebbe possibile il rilevamento «tergale» dei veicoli stessi. L'esame delle sentenze del Tribunale

(pag. 5) e della Corte di appello (pagg. 16 s.), consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, conferma questo dato: in entrambi i provvedimenti, infatti, si affronta il tema delle anteriorità avendo riguardo a brevetti che insegnassero il rilevamento «tergale» dei veicoli di cui doveva essere verificata la velocità. E la pronuncia del 2015 di questa Corte — vertente, per quanto qui interessa, sull'effettiva esistenza di una decisione sulla validità del brevetto di CRAFT da parte dei giudici di merito — non smentisce le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale e la Corte di appello di Roma, dando conto di come la statuizione di rigetto della domanda di nullità della detta privativa sia stata, nei gradi di merito, *«implicitamente giustificata anche con riferimento alla questione della portata effettivamente innovativa del brevetto»* (portata innovativa — è il caso di ripetere — che, in base alle sentenze rese, è quella inerente al richiamato rilevamento «tergale»). D'altro canto, in sé considerata, la combinazione dei dati riferiti ai due momenti di passaggio del veicolo, ai fini dell'accertamento della velocità media di questo, non sarebbe stata nemmeno brevettabile, risolvendosi in un metodo matematico (oltretutto noto), rientrante nella previsione dell'art. 45, comma 2, lett. a), c.p.i..

L'affermazione della Corte di appello di Roma, nella parte in cui attribuisce rilievo al fatto che l'idea inventiva del brevetto CRAFT sia costituita dal predetto collegamento telematico urta, dunque, col richiamato giudicato, giacché associa al brevetto un elemento diverso da quello che gli conferisce novità e altezza inventiva (dunque validità), in base all'accertamento occorso, e coperto da giudicato interno. In tal senso, il giudizio relativo alla contraffazione si sarebbe dovuto raccordare a tale ultimo elemento, non avendo senso, sul piano logico, prima che giuridico, dibattere dello sfruttamento di soluzioni che non



qualificano lo stesso in termini di novità e originalità.

Per mera completezza argomentativa, va comunque osservato che le considerazioni svolte dalla Corte di merito appaiono non condivisibili per un'ulteriore ragione: come è noto, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato va operata attraverso le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.i. (in tema cfr. da ultimo Cass. 5 marzo 2019, n. 6373), non essendo pertanto possibile far rinvio al «cuore del brevetto».

2.3. — Il tema si sposta, allora, sulla effettiva possibilità di ritenere contraffattivo, rispetto al sistema di rilevamento ottico previsto dal brevetto CRAFT (di cui parla la sentenza impugnata, a pag. 12), il metodo elaborato e messo in opera da Autostrade, diretto al rilevamento dei passaggi a mezzo delle spire induttive.

La Corte di appello richiama in proposito la teoria degli equivalenti.

2.4. — Mette conto qui di ricordare che da tempo è acquisito il principio per cui le varianti diverse da quelle espressamente rivendicate sono ricomprese nell'ambito di protezione del brevetto se vengono immediatamente all'attenzione dell'esperto del ramo e sono, per tale ragione, da considerarsi evidenti. Alla luce di tale principio di tutela degli equivalenti — il quale ha trovato in tempi relativamente recenti un espresso riconoscimento normativo nell'art. 52, comma 3 *bis*, c.p.i., introdotto con il d.lgs. n. 131/2010 (secondo cui, come è noto, per determinare l'estensione della protezione del brevetto «*si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente di un elemento indicato nelle rivendicazioni*») — questa Corte è venuta affermando che al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel

permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta (Cass. 13 gennaio 2004, n. 257; Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass. 2 dicembre 2016, n. 24658, massimata però ad altro riguardo).

2.5. — La Corte di appello ha affrontato il tema della contraffazione per equivalenti in quanto ha ritenuto che l'insegnamento fondamentale del brevetto CRAFT (il «cuore» di tale brevetto, come essa si esprime) consisterebbe nel sistema che consente di calcolare la velocità media dei veicoli, e non nel metodo che permette la rilevazione «tergale» degli stessi. Di contro, come si è visto, in base a quanto oramai costituisce oggetto di un accertamento coperto da giudicato interno, la validità del brevetto CRAFT, avendo particolarmente riguardo alla sua novità e altezza inventiva, va associata proprio a quest'ultimo profilo. Il giudice distrettuale ha poi ritenuto — lo si è pure accennato — che l'idea inventiva consistente nell'accertamento della velocità media fosse stata oggetto di riproduzione da parte di Autostrade e che la sostituzione, da parte di quest'ultima, del sistema del rilevamento ottico con quello basato sulle spire induttive non valesse ad escludere la contraffazione in considerazione della sua banalità: in altri termini, secondo la Corte di Roma non si sarebbe al cospetto di quella originalità atta ad escludere la contraffazione per equivalenti.

2.6. — In tal modo, però, il giudice distrettuale ha finito per basare il giudizio contraffattivo su di un criterio errato.



Il concetto di equivalenza attiene all'idea di soluzione del problema tecnico e non al problema affrontato. Un medesimo problema può essere risolto in modi diversi attraverso distinti trovati inventivi: ma non per questo potrà stabilirsi tra di essi quella relazione di equivalenza che è rilevante ai fini della contraffazione. Come ha ricordato questa Corte in una pronuncia oramai risalente, per aversi contraffazione di una invenzione industriale occorre che si attuino gli elementi essenziali e caratteristici dell'idea inventiva, senza dei quali non si otterrebbe quel nuovo risultato industriale in cui si concreta l'invenzione, per modo che solo ove sia imitata e sfruttata l'invenzione nella sua ideazione originale sussiste la contraffazione, non anche quando si pervenga a simile risultato senza appropriazione di una idea inventiva nuova (Cass. 17 giugno 1966, n. 1561: ovviamente la pronuncia conferisce importanza allo sfruttamento dell'idea inventiva, in conformità di una tradizione che ancora non poneva al centro della contraffazione le rivendicazioni brevettuali).

Nel caso in esame il problema tecnico è quello del rilevamento dei veicoli ai fini della verifica della loro velocità puntuale (seppure per calcolarne, poi, la velocità media): in tal senso si spiega, infatti, l'accertamento giudiziale, coperto da giudicato, secondo cui l'elemento di novità e di livello inventivo del brevetto CRAFT sarebbe costituito dall'insegnamento attinente all'individuazione della parte posteriore dei mezzi in transito (cfr. sentenza di primo grado, pag. 5, e prima sentenza di appello, pag. 16).

A fronte di tale problema, la tecnica adottata da Autostrade, basata sulle spire induttive, o magnetiche, è pacificamente diversa da quella che marca la novità intrinseca ed estrinseca del brevetto CRAFT.



L'assunto per cui la contraffazione per equivalente consisterebbe nell'uso delle dette spire in luogo di quelle virtuali è, dunque, frutto di un evidente fraintendimento. Se infatti, l'invenzione di CRAFT è tale, per novità e altezza inventiva, con riguardo al sistema di rilevamento «tergale» dei veicoli (e non con riferimento al sistema di calcolo della velocità media), una particolare modalità di tale rilevamento «tergale», del tutto estranea alle rivendicazioni del brevetto registrato dall'odierna controricorrente, non potrà costituire una variante di questo, da apprezzare in termini di equivalenza o non equivalenza, ma integrerà, piuttosto, una diversa soluzione del medesimo problema tecnico.

2.7. — In tale prospettiva, anche a voler prescindere dalla questione processuale posta dalla ricorrente col quarto motivo — di cui si dirà al punto 2.8 —, le considerazioni svolte dalla Corte di appello con riferimento alla presenza di un'arte nota che già includeva l'uso delle spire induttive per la rilevazione dei dati del traffico non appaiono pertinenti.

Lo sarebbero se nella specie venissero in discorso invenzioni tra loro simili che si differenziassero per uno o più elementi di cui fosse controversa l'equipollenza. Di contro, come si è detto, nella specie si fronteggiano due distinti sistemi di rilevamento dei veicoli in viaggio e non si fa nemmeno questione della presenza, nei citati sistemi, di singoli elementi caratterizzati da una equivalenza funzionale.

In tale quadro, l'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa S.C. in tema di contraffazione per equivalenti porta a risultati del tutto incongrui.

Vero é, infatti, che le varianti diverse da quelle rivendicate dal brevetto sono da ritenersi ricomprese nell'ambito di protezione di questo se eccedano le competenze del tecnico



medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema (e quindi se, nella sostanza, siano da ritenere evidenti per il detto soggetto): ciò tuttavia non significa che la privativa si estenda a tutte le soluzioni del medesimo problema tecnico che non presentino carattere di originalità.

Una affermazione in tal senso è errata, in quanto correla l'equivalenza al problema tecnico, e non alla soluzione fornita allo stesso da uno o più elementi del trovato inventivo.

Essa, inoltre, finisce per estendere irragionevolmente l'ambito della protezione brevettuale: emblematiche sono, al riguardo, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito. Questa ha basato la contraffazione per equivalente sul rilievo per cui il rilevamento a mezzo di spire induttive costituirebbe un'arte nota, nella specie attestata dalle menzionate norme UNI CEI: ne ha desunto che la soluzione di Autostrade fosse priva di originalità e che la stessa ricorrente risultasse dunque responsabile di un illecito contraffattivo ai danni di CRAFT. Così facendo il giudice del rinvio ha di fatto escluso che all'odierna istante fosse consentito di sfruttare un'arte nota del tutto estranea al brevetto di CRAFT: con la conseguenza ultima di estendere la tutela di quest'ultima privativa a una soluzione del problema relativo al rilevamento dei veicoli che risultava essere affatto diversa da quella brevettata e che addirittura, secondo quanto rilevato dalla Corte di merito, rientrava nello stato della tecnica.

2.8. — La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello con riguardo alle norme UNI CEI sconta, peraltro, anche il vizio processuale denunciato col quarto motivo.

Infatti, la decisione assunta si basa su di un documento acquisito nel corso del procedimento cautelare *pendente lite*, dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie (cfr. Cass. 30



maggio 2017, n. 13631, secondo cui, per l'appunto, i documenti depositati nel corso di un procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio di merito sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, purché la relativa produzione sia avvenuta prima che in esso siano maturate le preclusioni istruttorie). Né potrebbe sostenersi che la prospettazione, in questa sede, del vizio processuale denunciato fosse alla ricorrente precluso. Per un verso, infatti, la pronuncia di primo grado si è disinteressata del documento in questione (il quale, si ripete, era stato prodotto in sede cautelare dopo lo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie: onde non vi era possibilità che il Tribunale lo esaminasse ai fini del merito); per altro verso, la successiva sentenza della Corte di appello poi cassata, che pure lo aveva preso in considerazione, non si è pronunciata sul tema dell'ammissibilità della produzione: sul punto, dunque, l'odierna istante non avrebbe potuto proporre, all'epoca, ricorso incidentale condizionato (per tutte cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095) e la decisione assunta dal giudice del rinvio risulta essere sindacabile in questa sede anche con riguardo all'improprio utilizzo del detto documento.

3. — In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo, nonché, nei sensi di cui in motivazione, il quinto, il sesto e il settimo, attraverso cui è censurato, da diverse angolazioni, il giudizio espresso dalla Corte di appello in punto di contraffazione; gli altri motivi del ricorso principale, così come il ricorso incidentale, restano assorbiti.

4. — La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della stessa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà accertare se esista



contraffazione facendo applicazione del seguente principio di diritto: *«La contraffazione per equivalenti ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverse».*

P.Q.M.

La Corte

accoglie, con riguardo al ricorso principale, il primo e il quarto motivo, nonché, nei sensi di cui in motivazione, il quinto, il sesto e il settimo e dichiara assorbiti i restanti; dichiara pure assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 31 maggio 2019.