

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile delle imprese

in composizione collegiale costituita da

dott. Umberto Scotti	Presidente
dott. Francesco Rizzi	giudice rel.
Dott. Luca Martinat	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.20902 R.G. 2013, promossa da Paolo Badano, res. a Savona ed in Torino elettivamente domiciliato in via Beaumont n.76 presso lo studio dell'avv. G. Passero che lo rappresenta e difende con l'avv. M. Toniatti del foro di Milano in forza di delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

Carrozzeria 71 s.r.l., in persona del legale rappresentante, Alessandra Nosenzo e Fausto Nosenzo, in Torino elettivamente domiciliati in c.so Galileo Ferraris n.71 presso lo studio degli avv. M. Longo e G. E. Iozzo che li rappresentano e difendono in forza di deleghe in calce alle copie notificate dell'atto di citazione

CONVENUTO

OGGETTO: azione di nullità brevettuale e concorrenza sleale



CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Dichiarare la nullità del brevetto italiano n.0001401372 rilasciato il 18.7.13 alla s.r.l. Carrozzeria 71, la nullità della domanda internazionale n. WO - 2012/017335 pubblicata il 9.2.12 e degli eventuali brevetti da essa derivati, la nullità della domanda di brevetto europeo n. EP 2601093 pubblicata il 12.6.13 e del relativo brevetto europeo o delle sue porzioni italiane, per difetto di novità stante l'avvenuta predivulgazione dell'invenzione "gruppo di trasformazione applicabile a mezzi di locomozione Segway"; in subordine, accertare che il sig. Paolo Badano è l'autore dell'invenzione oggetto dei brevetti e delle domande di cui sopra e, per l'effetto, ordinare in capo al medesimo il trasferimento dei brevetti e delle domande; in ogni caso, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usurpati il know-how relativo all'invenzione; inibire ai convenuti qualsiasi utilizzazione dell'invenzione, fissando una penale in misura non inferiore ad euro 5.000,00 per ogni giorno di omissione o ritardo nell'esecuzione della detta inibitoria; dichiarare che le condotte dei convenuti integrano atti di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ex art.2598, 1°c., n.3 c.c.; condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente in via equitativa; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI: Respingere tutte le domande; con vittoria di spese.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Paolo Badano, spiegando di aver ideato e sviluppato una tecnologia innovativa al fine di consentire a coloro che (come lui) sono paralizzati agli arti inferiori di utilizzare per i loro spostamenti un veicolo a due ruote ricavato dall'evoluzione della (già esistente) base autobilanciante su due ruote parallele rappresentata dal monopattino Segway (inventato negli Stati Uniti), propone le domande di cui in epigrafe contro i convenuti che, in data 5.8.10 (doc. n.15 dell'attore), hanno provveduto al deposito della domanda di brevetto (poi concesso) per invenzione industriale n. TO 2010 A 000682 a favore della s.r.l. Carrozzeria 71 ed indicando quali inventori Fausto Nosenzo ed Alessandra Nosenzo.

Allega la nullità della domanda, ex art.76, 1°c., l. a) e 46 CPI, causa la predivulgazione dell'invenzione (intervenuta durante la presentazione del trovato presso la Fiera di Bologna del maggio del 2010, durante l'esposizione al pubblico nell'officina di parte convenuta e a causa dell'utilizzo del prototipo da parte dell'attore) e, in subordine, l'usurpazione dell'invenzione di cui autore sarebbe lo stesso attore Paolo Badano.

Si costituiscono in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e contestando espressamente che l'invenzione sia stata predivulgata e che il sig. Badano ne sia l'autore.

Le domande sono infondate e devono essere respinte.



In via pregiudiziale devono essere respinte le eccezioni delle parti convenute (di cui alla II memoria ex art.183, 6°c., c.p.c.) relative all'asserita tardività della proposizione di nullità della domanda di brevetto europeo (pubblicata in data 12.6.13, antecedentemente alla redazione dell'atto di citazione del 19.6.13) ed all'invalidità da cui sarebbero affette tale domande nonché quella riguardante la domanda di brevetto internazionale, sia perché proponibili solo nei confronti della frazione italiana dei brevetti medesimi sia perché, non essendo ancora stato concesso il brevetto europeo, alcuna efficacia può avere assunto la frazione italiana del medesimo.

In atto di citazione Paolo Badano ha chiesto espressamente la declaratoria di nullità tanto delle domande che delle future registrazioni aventi ad oggetto sia il brevetto italiano che quello internazionale.

In I memoria ex art.183, 6°c., c.p.c., visto come in data 18.7.13 era stato rilasciato il brevetto italiano e come in data 18.6.13 era stata pubblicata la domanda di brevetto europeo, ha emendato le domande richiedendo la declaratoria di nullità del brevetto italiano nonché della domanda di brevetto europeo e del relativo brevetto (che è stato successivamente concesso il 17.12.14, pag.5 della CTU).

Ora, innanzi tutto, il giudice dinanzi al quale viene fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non



ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda ha, per l'applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", la giurisdizione sull'azione proposta qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa, che comporta il sopravvenire di una condizione dell'azione (Cass. Sez. Un.2008 n.6532).

Alcuna tardività è poi dato riscontrare nella proposizione (in I memoria ex art.183 c.p.c.) della domanda di nullità del brevetto europeo, non trattandosi di una "mutatio libelli", ma di un'"emendatio", giacchè l'attore aveva già proposto nell'atto introduttivo l'azione contro la domanda di brevetto internazionale.

Ai sensi dell'art.55 CPI, infatti, così come modificato dal D.Lgs.vo 13.8.10 n.131 (che ha modificato anche l'art.46, 3°c., CPI), la domanda internazionale depositata ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi ed alle condizioni previste per le domande Euro-PCT.

In pratica, la domanda di brevetto internazionale può divenire una domanda di brevetto europeo a tutti gli effetti, denominata Euro - PCT nella CBE 2000 (Relazione illustrativa al suddetto decreto correttivo). E', appunto, ciò che è avvenuto nel presente giudizio ove (pag.5 della CTU) il



concesso brevetto europeo è "derivante dalla fase regionale europea della domanda internazionale WO 2012/017335".

La specifica connessione normativa tra il brevetto internazionale e quello europeo esclude che, proposta una domanda relativamente al primo, la successiva avente ad oggetto il secondo possa essere qualificata quale "mutatio libelli".

Infondata è la domanda di nullità del brevetto causa l'asserita predivulgazione che sarebbe avvenuta durante i giorni in cui il prototipo del trovato fu effettivamente esposto alla Fiera di Bologna della seconda metà di maggio del 2010.

Come emerge dalla documentazione agli atti e, "in primis", dalla domanda di brevetto (doc.n.15 dell'attore) e come spiega analiticamente il CTU (pag.5 e ss. della relazione) oggetto del brevetto italiano n.1401372 a nome di Carrozzeria 71 concesso il 18.7.13 (cui corrisponde il brevetto europeo) è "un gruppo di trasformazione" del mezzo Segway ideato con lo scopo di ampliare il campo di utilizzo del suddetto mezzo consentendone l'impiego in posizione seduta anziché eretta (e adatto, quindi, ad individui disabili).

Il trovato è sintetizzato nella rivendicazione 1 del brevetto e comprende, appunto, un gruppo di trasformazione applicabile al Segway (il quale è composto strutturalmente da una pedana e da una coppia di ruote coassiali) formato da: un sedile



posizionato sopra la pedana cooperante con i mezzi sensori del Segway in modo da consentirne o inibirne l'attivazione; un gruppo di stabilizzazione comprendente una coppia di appoggi posizionabili e spostabili selettivamente da parte del conducente; mezzi meccanici (includenti mezzi a puntone predisposti per applicare un carico di spinta sulla pedana e leveraggi di azionamento connessi operativamente al sedile ed al detto gruppo di stabilizzazione) di attivazione e disattivazione dei mezzi sensori per comandare l'attivazione del mezzo a seguito dello spostamento degli appoggi del gruppo di stabilizzazione e anche per interrompere l'attivazione in caso di caduta del conducente dal sedile.

In relazione all'esposizione del trovato avvenuta alla fiera di Bologna tra il 26 ed il 29 maggio del 2010 il CTU (pag.8 e ss. della relazione) dall'analisi di tutti i documenti (anche dei filmati e delle fotografie) di cui agli atti ha escluso che sia stata raggiunta la prova della predivulgazione.

Le immagini dell'esposizione in Fiera, infatti, mostrano soltanto la presenza di un sedile per l'utilizzo del dispositivo Segway e di piedi mobili di appoggio, mentre "non risulta visibile tutta la parte meccanica e sensoriale", tanto piu' che l'insieme degli aspetti strutturali (pedana con mezzi sensori, unità elettronica, gruppo di stabilizzazione, mezzi meccanici di attivazione e disattivazione) e degli gli aspetti funzionali del trovato (sedile che coopera con i mezzi



sensori per l'attivazione e l'interruzione) non è evincibile né dai filmati né dalle fotografie. Né cioè emerge dalle altre foto agli atti (anche presenti sui rotocalchi) di data antecedente alla domanda di brevetto. Il CTU, inoltre (pag.20 della relazione) spiega che neppure avvicinandosi appositamente al Sigway esposto alla Fiera sarebbe stato possibile visionare facilmente i meccanismi del mezzo poiché il prototipo era carenato.

Identica conclusione rinviene il CTU (pag.13 della relazione) riguardo all'asserita esposizione del prototipo al pubblico presso l'officina della s.r.l. Carrozzeria 71, giacché tanto nelle foto che nei filmati agli atti prodotti da parte attrice "non sono mai presenti persone identificabili con il pubblico a cui venga illustrata la struttura ed il funzionamento oggetto del prototipo (e cioè anche a prescindere dalle recise contestazioni di parte convenuta circa le date attribuite dall'attore a tali foto e filmati). Del resto, l'autore di un'invenzione meccanica non può che realizzare l'invenzione presso un'officina di propria fiducia, senza che la presenza ivi del prototipo possa rappresentare una qualsivoglia forma di divulgazione al pubblico.

Neppure la consegna del prototipo al sig. Badano dopo la Fiera di Bologna può, secondo l'opinione (condivisibile) del CTU, rappresentare una predivulgazione, sia perché non si riferisce ad un numero indeterminato di persone sia, soprattutto, perché



il sig. Badano era legato alla riservatezza nei confronti dei terzi.

Cio' è comprovato dai rapporti di collaborazione che intercorrevano all'epoca tra le parti in causa, come risulta tanto (doc. n.21 di parte convenuta) dalla lettera mail inviata in data 30.12.10 dalla Direzione della società Genny Mobility alle parti in causa ove si evince una collaborazione delle stesse in ordine alla commercializzazione del mezzo (il che implica la riservatezza nei riguardi dei terzi), sia dal successivo contratto di licenza (su cui si tornerà piu' oltre) del 21.1.11 stipulato tra Paolo Badano e la s.r.l. Genny Mobility (società composta da Paolo Badano, da s.r.l. Carrozzeria 71 e dalla s.r.l. HT, società che commercializza il Segway in Italia, e creata per la progettazione e produzione del mezzo) con il quale Paolo Badano si impegna a non divulgare alcuna informazione relativamente al prodotto oggetto del presente giudizio. Impegno di riservatezza che, a maggior ragione, sicuramente coinvolgeva anche l'attività precedente delle parti in causa finalizzata al medesimo scopo. Il CTU, in pratica, ha (pag.16 e ss. della relazione) utilizzato, al fine di individuare il "prior use", le metodiche utilizzate dall'Ufficio Brevetti Europeo che, in particolare, richiedono necessariamente la possibilità per i membri del pubblico di acquisire conoscenza diretta della materia oggetto del brevetto, il che non avviene se il



meccanismo di funzionamento è nascosto alla vista del pubblico.

Premesso che autorevole pensiero reputa che la divulgazione delle conoscenze presuppone l'accessibilità ad una pluralità indeterminata di persone, cio' che rileva è che non vi è divulgazione quando il nuovo trovato sia stato semplicemente visto da terzi ai quali non siano state fornite notizie idonee alla realizzazione dello stesso (Cass.2010 n.92910): il caso oggetto del presente giudizio.

Quanto suddetto vale anche in caso di esposizione in Fiera ove perché si integri l'ipotesi di una divulgazione tale da privare l'invenzione brevettata del requisito della novità è necessario che i terzi acquisiscano conoscenza del concetto inventivo brevettato (Trib. Milano, 13.4.1995, in Giur. Dir. Ind. 95, 3308) e, inoltre, secondo l'opinione maggioritaria, che tale informazione sia acquisita da un numero indeterminato di persone (Trib. Parma, 28.4.1992, ivi, 94, 3036; Corte d'Appello di Milano, 21.3.2006, in Giur. It., 2007, I, 394).

D'altra parte, ai sensi dell'art.121, 1°c., CPI, l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo. Onere della prova che parte attrice non ha in alcun modo adempiuto, tantomeno tramite la deduzione del capo di prova n.15 di cui alla II memoria ex art.183, 6°c., c.p.c., tendente a comprovare che il 15.7.10 (anteriamente al deposito della



domanda di brevetto) un medico (il dott. Vittorio Ruvolo) avrebbe visitato il sig. Badano all'esito di una sua caduta dal Sigway e avrebbe perciò "visionato il prototipo", fatto che certo non riveste le caratteristiche della predivulgazione come sopra analizzate.

La domanda di nullità, di conseguenza, dev'essere respinta.

Infondate sono anche le domande legate all'asserita usurpazione del "know-how" giacchè l'inventore del trovato sarebbe il sig. Badano.

E' ben vero che (doc. n.14 di parte attrice) con (il suddetto) "contratto di licenza" in data 21.1.11 Paolo Badano ("che ha ideato un mezzo di trasporto elettrico...e ha sviluppato un elevatissimo know-how tecnico-commerciale") concedeva licenza alla s.r.l. Genny Mobility per la produzione, l'uso e la vendita del suddetto mezzo di trasporto elettrico e che tale contratto (art.7) stabilisce che "per la consegna dei documenti e delle descrizioni tecniche relative, la società Genny Mobility s.r.l. si impegna a versare, a titolo di Royalties, un corrispettivo pari al 3,5% del fatturato della società..." e che (art.11) si specifica inoltre come "Le Royalties, infatti, hanno valenza di corrispettivo per la consegna dei dati, informazioni e procedimenti già regolarmente avvenuti in sede di stipula della presente scrittura" e si fa generico riferimento a "documenti trasmessi".



E' anche vero che Paolo Badano produce (doc. 55-60) fatturazioni da lui effettuate alla s.r.l. Genny Mobility aventi (anche) ad oggetto "compenso professionale relativo al contratto di know-how stipulato in data 21.1.2001" nonché documentazione bancaria (doc. n.62) che attesterebbe i pagamenti effettuati dalla s.r.l. Genny Mobility.

Cio' pero' non è sufficiente a comprovare in capo all'attore la titolarità dell'invenzione.

Innanzitutto si deve rilevare che, comunque, la s.r.l. Genny Mobility (seppure avente quali soci anche Paolo Badano e la s.r.l. Carrozzeria 71) è comunque un soggetto terzo rispetto al presente giudizio, cosicché le affermazioni dalla stessa provenienti hanno un valore probatorio correlativamente limitato.

Tale contratto di licenza, inoltre, del 21.1.11, con le relative affermazioni ivi contenute circa l'ideazione del mezzo da parte di Paolo Badano e lo sviluppo da parte sua del "know-how tecnico-commerciale" è di oltre cinque mesi posteriore rispetto al deposito della domanda di brevetto da parte dei convenuti, che è del 5.8.10 e che, appunto, da tale data produce i propri effetti di legge in relazione all'antiorità del diritto. Identica osservazione va fatta per le suddette fatture, la prima delle quali è solo del 1.4.11.

La stessa CTU eseguita osserva, a tale proposito (pag.14),



che al suddetto contratto di licenza "non risultano pero' allegati né descrizioni tecniche, né disegni tecnici di qualsiasi genere" che, invece, ben risultano presenti nella domanda di brevetto depositata dai convenuti.

IL CTU spiega (pag.20, 23 e 24 della relazione) che non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare che il trovato oggetto del brevetto sia opera del sig. Badano, tanto piu' che a riprova dell'assunto manca totalmente qualsivoglia riferimento a supporti documentali e, in effetti, neppure in corso di giudizio parte attrice ha prodotto alcunchè.

Né a tal fine risultano idonee le (generiche) prove orali dedotte da parte attrice in II memoria, non ammesse dal giudice e, comunque, non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

Ad avviso del Collegio cio' che è effettivamente avvenuto in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio è rappresentato efficacemente e con veridicità dall'articolo pubblicato su internet in data 10.6.10 e prodotto dallo stesso Paolo Badano (doc. n.3).

In tale articolo, che tratta appunto del mezzo oggetto del presente giudizio, si spiega che "l'idea è venuta al vulcanico Paolo Badano...Per trasformare la sua idea in qualcosa di concreto Paolo Badano si è affidato, per la fase di sviluppo progettuale e realizzazione pratica, alla "Handitech Carrozzeria 71 s.r.l.", azienda piemontese specializzata



nella realizzazione di soluzioni per la mobilità di persone con difficoltà motorie...il prototipo è stato presentato in anteprima il 26 maggio scorso all'Exposanità 2010 di Bologna con marchio "Handitech" riscuotendo notevole interesse".

In pratica, è vero che l'idea di utilizzare il monopattino elettronico Sigway per fornire un comodo mezzo di trasporto a persone disabili è attribuibile, in sostanza, a Paolo Badano (cosa che potrebbe spiegare, almeno in fatto, il pagamento delle cosiddette "royalties"), ma costui, di professione impresario edile (doc. n.25 dell'attore), non è l'autore dello sviluppo tecnico-progettuale dell'invenzione (nel che consiste il trovato brevettabile).

Ai sensi dell'art.45, 1°c., CPI, infatti, possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Su tali basi normative si ritiene che l'invenzione brevettabile sia solo la soluzione originale che consente il superamento di un dato problema tecnico, con la conseguenza che l'invenzione non coincide con l'idea astratta, ma con la sua declinazione concreta che consiste nel superamento di un problema tecnico (Cass.2005 n.17993): l'attività, appunto, che nel caso oggetto del presente giudizio ha posto in essere parte convenuta.

Né Paolo Badano ha comprovato (e neppure, sostanzialmente,



allegato), ai sensi dell'art.64 CPI, che l'invenzione industriale sia stata realizzata dai convenuti in adempimento di un contratto stipulato con l'attore in cui l'attività inventiva fosse oggetto del contratto medesimo (nel qual caso i diritti derivanti dall'invenzione sarebbero spettati a lui). Anche le domande dell'attore presupponenti che l'attore sia l'inventore del trovato, quindi, devono essere respinte, comprese quelle di concorrenza sleale (fondata sugli stessi fatti costitutivi) e quella di risarcimento danni. Le spese legali, così come quelle di CTU, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
respinge le domande proposte da Paolo Badano contro la s.r.l. Carrozzeria 71, Alessandra Nosenzo e Fausto Nosenzo;
dichiara, per l'effetto, tenuto e condanna l'attore a pagare ai convenuti la somma di euro 8.342,10 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 1.720,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali;
pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore,



così' come già liquidate con decreto in data 17.4.15.

Così' deciso in Torino il 18.9.15.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

