

Tribunale di Milano

Sezione specializzata in materia di impresa - Sez. A

G. Dr.ssa Paola Maria Gandolfi

R.G. 74465/2015

nella causa promossa da

Energy Saving For Agriculture and Environment S.r.l. Ricorrente

contro

G.M. Gestione Multiservice s.c.r.l. Resistenti

G.M.N.T.S. Gestione Multiservice Nature Technology Sport S.r.l.

PRIMA MEMORIA TECNICA PER LE RESISTENTI

Al CTU è stato chiesto di stabilire, “sentite le parti e i CTP, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, nonché quelli che saranno eventualmente prodotti nella prima memoria tecnica, se il brevetto per modello di utilità n. 275457, avente ad oggetto “termo cappotto captante”, il brevetto per modello di utilità n. 275666, avente ad oggetto “termo pozzo”, nonché le domande EP 14425121 e MI2014U000304 presentino i necessari requisiti di novità, altezza inventiva, sufficienza della descrizione per la loro valida brevettazione.

Dica altresì se il sistema di irrigazione, drenaggio e riscaldamento installati in Appiano Gentile, interferiscano ed in che termini con i validi insegnamenti delle private.”

Brevetto per modello di utilità n. 275457

Il brevetto per modello di utilità n. 275457, che riguarda un cosiddetto “termo cappotto captante”, ha origine da una domanda di

brevetto di invenzione industriale n. MI2009A1197, depositata il 7-7-2009 e convertita in modello di utilità in seguito all'emissione del rapporto di ricerca e del parere di brevettabilità.

Il termo cappotto è così "definito" nella prima rivendicazione:

"1. Dispositivo costituito da più strati, preposti complessivamente a porre barriera termica e confinamento dell'energia termica in un dato strato per un agevolarne l'asportazione; un primo strato di coibentazione e funzione igroscopica applicata alla parete esistente (piana, obliqua, verticale) mediante guaina bugnata, quindi una lamiera grecata ancorata congruamente, nelle sue greche (il cui dorso è verso il muro da proteggere) si ospita il contenitore di un termovettore (tubo, di forme e proprietà opportune), uno o più strati di rete metallica (legati adeguatamente) per dare struttura e resistere ai problemi di carichi verticali e di fessurazioni degli intonaci, quindi un intonaco a base di sabbia e cemento, di spessori anche rilevanti. A titolo di esempio, non limitativo, si prospetta la seguente stratigrafia: 1) uno o più strati di guaina bugnata, 2) strato di lamiera grecata, 3) rete elettrosaldata, 4) intonaco in sabbia e cemento 5) finitura compatibile".

Il linguaggio della suddetta rivendicazione non permette di identificare i componenti essenziali del dispositivo. Frasi e locuzioni del tipo, *"lamiera grecata ancorata congruamente"*, *"tubo, di forme e proprietà opportune"*, *"legati adeguatamente"*, *"A titolo di esempio, non limitativo, si prospetta la seguente stratigrafia:"*, *"finitura compatibile"*, costituiscono linguaggio funzionale o semplicemente non identificano alcuna caratteristica tecnica definita.

Da quanto si può evincere dalla prima rivendicazione il “termo cappotto” sarebbe caratterizzato dalla combinazione di una serie di elementi costituiti da una guaina bugnata, una lamiera grecata, un tubo, una rete elettrosaldata, un intonaco in sabbia e cemento, una finitura.

Tuttavia, come si evince dal rapporto di ricerca e dal parere di brevettabilità, qui allegati (MI2009A001197-rapporto-ricerca), gli elementi rivendicati in tale rivendicazione erano tutti ben noti nella tecnica anteriore ed utilizzati con gli stessi scopi.

Le caratteristiche millantate come nuove nel modello di utilità n. 275457 sono chiaramente anticipate almeno da DE3912095, DE3102120, AT381527 (pubblicato anche come AT38285, numero con il quale è citato nel rapporto di ricerca ufficiale citato sopra), US5931157, DE3804091, DE3911297, EP0511645, GB852818, WO2005008145, WO2008145402, qui allegati.

Oltre ai brevetti anteriori citati nel suddetto rapporto di ricerca ufficiale, vi sono numerosi altri documenti brevettuali i quali descrivono strutture identiche o analoghe a quella rivendicata, per così dire, nella prima rivendicazione del modello di utilità n. 275457. Né la descrizione né le rivendicazioni dipendenti contengono alcuna indicazione su nuovi elementi e soprattutto su nuovi effetti che la combinazione descritta nel modello di utilità n. 275457 possa avere rispetto alla tecnica nota.

È evidente che il modello di utilità n. 275457 non contenga alcun insegnamento tecnico nuovo od inventivo rispetto alla tecnica nota, rappresentata dai documenti qui allegati, ed è pertanto da considerare nullo.

Brevetto per modello di utilità n. 275666

Il brevetto per modello di utilità n. 275666, che riguarda un cosiddetto "termopozzo", ha origine da una domanda di brevetto di invenzione industriale n. MI2009A1040, depositata il 12-6-2009 e convertita in modello di utilità, in seguito all'emissione del rapporto di ricerca e del parere di brevettabilità.

Il termopozzo è così definito nella prima rivendicazione:

"1. Dispositivo di drenaggio, costituito da inerti di varia pezzatura ed acqua, organizzato in vano cilindrico (anche allestito con elementi standard), stagno, riempito da massa inerte di minerali a piccola pezzatura, con pescaggio assiale immerso nel basso e rilascio, immerso, nell'alto, a ricircolo chiuso, con funzioni doppia di accumulo termico e scambio termico con ambiente circostante, l'accumulo è dato dalla densità dei materiali inerti combinato al proprio calore specifico e dal liquido vettore che lo lambisce, lo scambio con il sottosuolo è assicurato grazie alla conducibilità dei minerali inerti e delle pareti conduttive, lo scambio con il vettore fluido avviene grazie alla grande superficie esposta e fluidità del vettore. Il dispositivo è stagno, impermeabile, non in contatto idrico con falde freatiche, ha solo scambio termico con l'ambiente circostante."

Al di là delle definizioni funzionali e poco chiare, è possibile evincere dalla prima rivendicazione, così come formulata, che il "termopozzo" sarebbe caratterizzato dalla combinazione di un corpo cavo contenente materiale inerte ed una tubazione di mandata e di

pescaggio.

Tuttavia, come si evince dal rapporto di ricerca e dal parere di brevettabilità, qui allegati (MI2009A001040-rapporto-ricerca), gli elementi rivendicati in tale rivendicazione erano tutti ben noti nella tecnica anteriore, ed era ben noto nella tecnica utilizzare materiale inerte nel quale immettere acqua ed effettuare uno scambio termico.

Le caratteristiche millantate come nuove nel modello di utilità n. 275666 sono chiaramente anticipate almeno da US2438720, US4139055, DE19949006, GB2193800, US4124061, US4392531, WO0036343 (figura 12), qui allegati.

Si noti come i documenti anteriori qui allegati siano ancora più pertinenti dei brevetti anteriori citati nel suddetto rapporto di ricerca ufficiale. In particolare, US4124061 e US4392531 descrivono strutture identiche a quella rivendicata, per così dire, nella prima rivendicazione del modello di utilità n. 275666. Inoltre, la descrizione e le rivendicazioni dipendenti del modello di utilità n. 275666 non contengono alcuna indicazione su nuovi elementi e soprattutto su nuovi effetti che la combinazione descritta possa avere rispetto alla tecnica nota.

È evidente che il modello di utilità n. 275666 non contenga alcun insegnamento tecnico nuovo od inventivo rispetto alla tecnica nota, rappresentata dai documenti qui allegati, ed è pertanto da considerare nullo.

Domanda di modello di utilità italiano n. MI2014U000304 e domanda di brevetto europeo n. 14425121.

Le suddette domande si riferiscono ad un sistema di irrigazione, drenaggio e riscaldamento utilizzabile in particolare nei campi sportivi.

La prima rivendicazione della domanda di brevetto europeo, depositata originariamente in italiano, così definisce l'invenzione:

"1. Un sistema di irrigazione, drenaggio e/o riscaldamento di una superficie che comprende:

- una vasca (215) delimitata da una guaina impermeabilizzante (214) ospitata in uno scavo del terreno;

- una rete idrica (1, 201) posizionata all'interno di detta vasca (215) che comprende almeno un modulo di ingresso (2, 202, 502) ed almeno un modulo di uscita (3, 203, 503);

- un volano esterno di acqua (380, 480, 501);

- uno o più collegamenti di ingresso (260) e di uscita (261) che mettono in collegamento detta rete idrica (1,201) a detto volano esterno di acqua (380, 480, 501);

- un terreno drenante a riempire detta vasca;

caratterizzato dal fatto che ciascuno di detti almeno due moduli comprende un tubo dorsale (4, 204) impermeabile dal quale emergono una serie di condutture (5, 205) permeabili, dove dette condutture giacciono sullo stesso piano orizzontale di detto tubo dorsale".

La domanda di brevetto europeo n. 14425121 è stata fatta oggetto di una ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo. Tuttavia, il rapporto di ricerca europeo cita soltanto due documenti, US3908385 e WO/25035, citati anche nell'introduzione della domanda di brevetto e non considerati anticipatori dall'esaminatore.

In realtà, la tecnica nota anteriore è rappresentata da ben altri documenti, numerosi e molto pertinenti.

I documenti anteriori GB2001512, GB2198322, JP2014105508, NL1035221, US4881846, WO8912719, WO2010090554, WO2012018977, descrivono sistemi di riscaldamento e/o irrigazione adatti a campi sportivi nei quali sono presenti tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto ESAE in varie combinazioni.

Il brevetto britannico GB1347965, depositato il 19 aprile 1970, descrive un sistema che anticipa tutte le caratteristiche della prima rivendicazione.

DE3136403 descrive un apparato per l'irrigazione e drenaggio campi sportivi che presenta esattamente la struttura rivendicata nella parte caratterizzante della domanda di brevetto ESAE: una rete idrica che comprende almeno un modulo di ingresso ed almeno un modulo di uscita ed in cui ciascuno dei due moduli comprende un tubo dorsale dal quale emergono una serie di condutture permeabili che giacciono sullo stesso piano orizzontale del tubo dorsale.

La combinazione del documento DE3136403 con uno degli altri documenti anteriori citati, ad esempio con GB1347965 rende evidentemente priva di ogni inventività la domanda di brevetto ESAE.

Le rivendicazioni dipendenti della domanda di brevetto ESAE non contengono alcuna caratteristica nuova, né la combinazione di tali caratteristiche secondarie con la prima rivendicazione appare inventiva.

I titoli di cui vanta brevettazione la Ricorrente appaiono chiaramente privi dei requisiti di brevettabilità.

Evidentemente, al quesito se “il sistema di irrigazione, drenaggio e riscaldamento installati in Appiano Gentile, interferiscano ed in che termini con i validi insegnamenti delle private”, non riscontrando alcun valido insegnamento nelle private ESAE non si può che replicare che non ci possa essere alcuna interferenza.

Vicenza, 1° aprile 2016

Dott. Ing. Federico Tamion
