

RG N. 60228/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A**

composto dai signori magistrati:

- dott.ssa Marina TAVASSI presidente
- dott.ssa Silvia GIANI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: nullità e contraffazione di brevetti europei.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 17.9.2010

DA

HTC EUROPE CO. LTD e HTC CORPORATION

rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Ghirardi e Riccardo Fruscalzo, come da procure generali notarili allegate all'atto di citazione del 6.9.2010, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Santa Maria alla Porta, 2

- ATTORI -

CONTRO

IPCOM GMBH & Co. KG

rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Tornato, Daniel Hazan e Iuri Maria Prado, come da procura generale del 28.9.2010 e da procura del 7.4.2016, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Tornato, in Milano – foro Buonaparte, 53

- CONVENUTO -



RG N. 60228/2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI**per HTC Europe Co. ltd e HTC Corporation**nel merito

- 1) accertare e dichiarare che le porzioni italiane dei brevetti EP1236368, depositato il 30.6.2000 e concesso il 21.10.2009; EP1226692, depositato il 19.9.2000 e concesso il 27.9.2006 ed EP 913979, depositato il 30.10.1998 e concesso il 5.10.2009, non presentano i requisiti per la valida brevettazione;
- 2) accertare e dichiarare che i telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS e SAP (e in particolare, a titolo esemplificativo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HDMini e HTC Desire, HTC della serie Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P4550, HTC Hero, HTC Magic e HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia) non costituiscono contraffazione delle porzioni italiane dei brevetti *sub* 1);
- 3) condannare la convenuta al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

in via istruttoria

- 4) respingere integralmente le istanze istruttorie avversarie.

per IpCom GmbH & Co. KGnel merito, in via principale

- 1) respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, assolvendone la convenuta con la miglior formula;

nel merito in via riconvenzionale

- 2) accertare e dichiarare che i telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HTC HD Mini, HTC Desire, HTC della serie Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se



RG N. 60228/2010

- diversamente denominati) sono in contraffazione della porzione italiana del brevetto EP 1226692;
- 3) inibire conseguentemente alle attrici HTC la ulteriore prosecuzione degli illeciti;
 - 4) condannare le attrici HTC in solido fra loro al risarcimento dei danni cagionati nella misura da quantificarsi in corso di causa, o in quella che comunque sarà ritenuta di giustizia, anche in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne deriveranno, con sentenza sull'*an* e pagamento di una provvisoria nei limiti della quantità per cui si ritiene già raggiunta la prova, e ordinanza per il proseguimento della causa per accertare l'ammontare dei danni subiti dall'esponente;
 - 5) fissare una penale dovuta dalle attrici HTC in solido fra loro per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore rispettivamente a Euro 1.000 e a Euro 10.000;
 - 6) disporre l'assegnazione in proprietà a favore della IPCom dei telefoni cellulari delle attrici HTC che sono fabbricati e/o utilizzati in violazione del brevetto di cui è causa;
 - 7) ordinare, ex art. 126 c.p.i., entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, sui quotidiani *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica*, e su due riviste di settore a scelta della convenuta, per due numeri consecutivi, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a sedici moduli, a cura della convenuta ed a spese delle attrici, con rivalsa delle spese stesse a carico di queste ultime in via solidale dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle attrici.

in via istruttoria

- 8) disporre la rinnovazione della CTU tecnico-brevettuale agli atti, con la nomina di altro e diverso perito iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- 9) ordinare alle attrici HTC Europe Co. ltd e HTC Corporation, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121, comma 2, c.p.i., l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie e di tutte le fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita, locazione, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la



RG N. 60228/2010

corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione, vendita, locazione, comodato, offerta in vendita ed esposizione in Italia dei telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati).

- 10)** disporre *ex art.* 121bis c.p.i. l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti *pro tempore* delle società HTC Corporation e HTC Europe Co. ltd, i quali dovranno essere sentiti sui seguenti capitoli per interrogatorio: a) "riferiscano gli interrogati il nome e l'indirizzo dei distributori ai quali HTC Corporation e HTC Europe Co. ltd hanno consegnato, a qualsiasi titolo, telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati)"; b) "riferiscano gli interrogati, con riferimento ai telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati), per ciascuno dei distributori che hanno indicato a norma del precedente capitolo a), le quantità consegnate e il prezzo praticato"; c) "riferiscano gli interrogati il nome e l'indirizzo dei grossisti ai quali HTC Corporation e HTC Europe Co. ltd hanno consegnato, a qualsiasi titolo, telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati).



RG N. 60228/2010

HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati)”; d) “riferiscano gli interrogati, con riferimento ai telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati), per ciascuno dei grossisti che hanno indicato a norma del precedente capitolo c), le quantità consegnate e il prezzo praticato”; e) “riferiscano gli interrogati il nome e l’indirizzo dei dettaglianti (ivi incluse le grandi catene di distribuzioni) ai quali HTC Corporation e HTC Europe Co. Ltd hanno consegnato, a qualsiasi titolo, telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati)”; f) “riferiscano gli interrogati, con riferimento ai telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati), per ciascuno dei dettaglianti che hanno indicato a norma del precedente capitolo e), le quantità consegnate e il prezzo praticato”; g) “rispetto ai telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS (e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HD Mini, HTC Desire, HTC Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P 4550, HTC Hero, HTC Magic, HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia, anche se diversamente denominati); “riferiscano gli interrogati, le seguenti informazioni: data della prima immissione in commercio in Italia; quantità vendute a partire dalla prima immissione in commercio fino ad oggi; quantità importate in Italia a partire dalla prima immissione in



RG N. 60228/2010

commercio fino ad oggi; quantità consegnate in Italia a partire dalla prima immissione in commercio fino ad oggi; prezzo unitario praticato indicando, occorrendo, le variazioni di prezzo occorse nel tempo”;

- 11)** con ammissione dell’interrogatorio anche nei confronti delle persone di cui all’art. 121*bis*, comma 1 lettera c), c.p.i., con riserva del giudice di rivolgere, ai sensi dell’art. 121*bis*, comma 5, c.p.i., d’ufficio o su istanza della convenuta, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio;
- 12)** disporre c.t.u. finanziaria e tecnico-contabile per la determinazione dell’ammontare del danno da liquidarsi in moneta alla IPCom GmbH & Co. KG, nominando all’uopo un consulente esperto in materia;

in ogni caso

- 13)** con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, ivi compresi quelli della consulenza tecnica.



RG N. 60228/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 17.9.2010 HTC Europe Co. ltd e HTC Corporation (di seguito unitariamente indicate HTC) convenivano in giudizio IPCom GmbH & Co. KG (di seguito Ipcom).

Esponavano che Ipcom era titolare dei seguenti brevetti:

- EP1236368 (di seguito EP368), depositato il 30.6.2000 e concesso il 21.10.2009, dal titolo *procedimento per trasmettere informazioni di segnalazione, stazione trasmittente, stazione mobile e mezzi di messaggio*, rivendicante la priorità multipla costituita da due brevetti tedeschi del 30.8.1999 e dell'8.9.1999, con traduzione italiana depositata il 20.1.2010;
- EP1226692 (di seguito EP692), depositato il 19.9.2000 e concesso il 27.9.2006, dal titolo *procedimento per funzionamento di una rete radiomobile*, rivendicante la priorità di un brevetto tedesco del 21.10.1999, con traduzione italiana depositata il 20.12.2006;
- EP913979 (di seguito EP979), depositato il 30.10.1998 e concesso il 5.10.2009, dal titolo, *procedimento per il funzionamento di un telefono mobile e telefono mobile*, rivendicante la priorità di un brevetto tedesco del 30.10.1997, con traduzione italiana depositata il 23.10.2009.

Questi brevetti erano invalidi in quanto privi dei requisiti di novità e di altezza inventiva. Alcuni modelli di telefoni cellulari HTC che utilizzavano la tecnologia UMTS e SAP non presentavano caratteristiche interferenti con i tre brevetti di Ipcom. Avevano interesse a tale accertamento negativo di contraffazione in conseguenza di alcune denunce presentate da Ipcom.

Concludevano chiedendo la declaratoria di nullità delle porzioni italiane di EP368, EP692 e EP979, nonché l'accertamento di non interferenza con questi brevetti dei modelli di telefono HTC Legend, HTC Smart, HDMini e HTC Desire, HTC della serie Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P4550, HTC Hero, HTC Magic e HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart, HTC Gratia.

Ipcom si costituiva con comparsa depositata il 25.1.2011.



RG N. 60228/2010

Contestava tutte le argomentazioni avversarie in tema di invalidità dei proprio brevetti e lamentava la natura contraffattoria di vari modelli di telefono HTC, accomunati dall'utilizzo della tecnologia UMTS, in particolare rispetto a EP692.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di HTC e, in via riconvenzionale, l'accertamento della interferenza tra i telefoni indicati dall'attore e la frazione italiana di EP692, con l'inibitoria, la fissazione di penale, l'assegnazione in proprietà dei prodotti in contraffazione, la pubblicazione del provvedimento e il risarcimento di tutti i danni.

Con ordinanza del 19.10.2011 veniva disposta una c.t.u. brevettuale. Con successivo provvedimento del 4.4.2013 veniva disposto un supplemento di perizia sul tema specifico della interferenza di alcuni modelli di telefoni HTC con la frazione italiana del brevetto EP692.

Esaurita l'istruttoria, su richiesta di Ipcom le parti discutevano oralmente la causa dinanzi al Collegio all'udienza del 7.4.2016 e il Tribunale si riservava la decisione.

2. Per ciascuna della private oggetto di causa si procede all'esame della validità e, subito a seguire, alle occorrenti valutazioni in tema di contraffazione.

Il c.t.u. designato ha svolto nel proprio elaborato un'articolata disamina dei profili di nullità contestati dagli attori e riferibili, in particolare, al difetto di novità e di altezza inventiva. Ha poi verificato l'eventuale interferenza con le private Ipcom di alcuni modelli di telefoni HTC, eseguendo anche alcuni test sperimentali in relazione al brevetto a EP692.

In via generale il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni svolte dal perito dell'ufficio, poiché sorrette da un percorso motivazionale completo, logico, coerente ed immune da contraddizioni.

2.1. Il brevetto europeo EP368 è stato rilasciato in data 21.10.2009 in forza di domanda depositata il 30.6.2000, rivendicante due priorità tedesche DE 19941432 e DE 19942768 del – rispettivamente – 30.8.1999 e 8.9.1999 ed è intitolato *procedimento per trasmettere informazioni di segnalazione, stazione trasmittente, stazione mobile e mezzi di messaggio*. La traduzione italiana è stata depositata all'UIBM il 20.1.2010.

Il documento contiene ventinove rivendicazioni.

Il brevetto riguarda un procedimento e un apparato per trasmettere informazioni di segnalazione tra una stazione trasmittente, in particolare una stazione di base, e una stazione



RG N. 60228/2010

ricevente, in particolare una stazione mobile, in cui è previsto l'invio dalla stazione trasmittente a quella ricevente di un messaggio – chiamato terzo messaggio – contenente un dato indicante se nella stazione trasmittente – o in un'ulteriore stazione trasmittente successivamente associata alla stazione ricevente – viene effettuato un trattamento di dati da trasmettere al fine di elevarne la qualità in ricezione. Il c.d. terzo messaggio segue al primo, con cui la stazione base comunica alla stazione mobile tutti i tipi di trattamento che può attuare, e al secondo, con cui la stazione mobile comunica alla stazione base quali tipi di trattamento supporta.

In questo modo la stazione ricevente prima di predisporre il canale di trasmissione può decidere come rilevare i dati che vengono trasmessi dalla stazione trasmittente per una ricezione ottimale. Difatti se i dati da trasmettere sono stati già trattati dalla trasmittente non è necessario operare un'onerosa equalizzazione dei dati con una riduzione del consumo di potenza.

In estrema sintesi, il nucleo inventivo è rappresentato dall'utilizzo più efficiente della stazione mobile, stabilendo un coordinamento tra stazione mobile e stazione base al fine di identificare quale trattamento dei dati sia supportato da entrambe le stazioni .

In sede di indagine peritale sono stati presi in considerazione diversi documenti anteriori, formati in occasione di alcune riunioni delle organizzazioni di standardizzazione – quali 3GPP e ETSI – e pubblicati in concomitanza alla loro presentazione negli incontri di questi Enti.

Ipcom ha contestato che non vi è alcuna prova della loro effettiva divulgazione in occasione di incontri e riunioni.

L'eccezione è infondata, poiché risulta in via documentale che tali relazioni tecniche siano stati reperibili e accessibili *on-line*, oppure vi sono verbali di riunioni dai quali si ricava che il contenuto di questi atti ha formato oggetto di discussione pubblica (v doc. 15 e ss. HTC), ovviamente prima della data di priorità rivendicata dal brevetto in esame.

Le principali anteriorità prese in esame dal c.t.u. sono:

- documento / proposta Texas Instruments del 22 – 25.2.1999
- documento di Yokohama del 13 – 16.4.1999
- documento di Berlino del 25 – 28.5.1999



RG N. 60228/2010

- documento TS 25.331 dell'aprile 1999
- documento di Helsinki, 8 – 11.9.1998
- il brevetto WO 98/28888 del 24.12.1997.

Secondo la condivisibile valutazione del perito nessuno di tali documenti anticipa per intero tutte le caratteristiche oggetto della rivendicazione 1 di EP368, con conseguente sussistenza del presupposto della novità.

In tema di originalità la *closest prior art* è stata individuata nel documento di Helsinki, che si riferisce ad una specifica modalità di diversità di trasmissione per l'UMTS. Si descrive che le informazioni sull'uso o meno della modalità di diversity della trasmissione vengono inviate nella fase di avvio della connessione.

In base al documento TS 25.331 è noto nella tecnica del settore delle telecomunicazioni che prima della predisposizione del canale di trasmissione dedicato vengono inviate informazioni di segnalazione tra la stazione di base e la stazione ricevente o mobile per predisporre il canale di trasmissione dedicato tra stazione di base e stazione mobile.

Pertanto si può considerare ovvia la combinazione degli insegnamenti dei due documenti indicati cioè inviare le informazioni sul modo di diversity di trasmissione con le informazioni di segnalazione.

La rivendicazione 3 delinea una caratteristica aggiuntiva, ovvero che il terzo messaggio viene trasmesso con riferimento precisamente ad un canale di trasmissione per la trasmissione dei dati da trasmettere. Questo insegnamento è noto in quanto contenuto nel documento di Berlino, dove viene descritto che l'elemento di informazione su canale dedicato DPCH deve comprendere due indicatori di informazioni sul modo di diversity di trasmissione, uno si applica quando UE è in handover SHO e uno quando non è in handover.

È quindi ovvio per un tecnico esperto del settore combinare gli insegnamenti dei documenti di Helsinki, di Berlino e TS 25.331 per arrivare al procedimento definito nella rivendicazione 3.

La caratteristica aggiuntiva della rivendicazione 4 – il terzo messaggio viene trasmesso relativamente a più canali di trasmissione per la trasmissione dei dati da trasmettere quando è uguale il tipo di trattamento in questi canali di trasmissione – è nota dal documento di Berlino.



RG N. 60228/2010

Considerazioni del tutto analoghe a quelle sin qui svolte valgono anche per le rivendicazioni 26 e 27. L'unica differenza tra le rivendicazioni 26 e 1 è che secondo la n. 26 la stazione trasmittente informa la stazione ricevente se i dati da trasmettere sono stati già trattati mentre nella n. 1 si prevede che la stazione trasmittente informa la stazione ricevente che la stazione trasmittente effettua un trattamento dei dati da trasmettere.

L'utilizzo della pre distorsione di un segnale prima della sua trasmissione – oggetto della rivendicazione 6 – è già presente in WO 98/28888, ma senza prevedere – così come in nessun altro documento di arte nota – che la stazione trasmittente informi la stazione ricevente se nella stazione trasmittente viene effettuata una predistorsione dei dati da trasmettere. Da qui il giudizio di validità sulla rivendicazione e su quelle successive da essa dipendenti.

In base ai rilievi sin qui svolti e in adesione alle valutazioni tecniche svolte dal c.t.u., il Collegio ritiene che siano valide le rivendicazioni da 6 a 25, 28 e 29 e con conseguente accoglimento parziale della domanda di nullità del titolo brevettuale per difetto di altezza inventiva, limitatamente alle rivendicazioni da 1, 2, 3, 4, 5, 26 e 27.

2.2. Il perito dell'Ufficio ha concluso per la non interferenza tra i telefoni HTC e gli insegnamenti di EP368.

La considerazione fondamentale a supporto di tale conclusione è che gli standard UMTS non richiedono l'impiego di un c.d. terzo messaggio, precisamente non occorre lo scambio preventivo di informazioni sulla capacità di condizionamento relativo alla TX diversity perché qualunque telefono in conformità alle norme WCDMA deve essere in grado di supportare la diversità TX come caratteristica obbligatoria.

Il tema peraltro non è stato neppure approfondito da parte dei ctp di Ipcom, anche perché i convenuti non hanno svolto domanda riconvenzionale sul punto, essendovi soltanto la richiesta di accertamento negativo di HTC.

3.1. Il brevetto europeo EP979 è stato rilasciato in data 5.10.2009 in forza di domanda depositata il 30.10.1998, rivendicante la priorità tedesca DE 19748054 del 30.10.1997 ed è intitolato *procedimento per il funzionamento di un telefono mobile e telefono mobile*. La traduzione italiana è stata depositata il 23.10.2009.

Il documento contiene trentadue rivendicazioni: la n. 1 e la n. 21 sono autonome, le altre sono dipendenti da una di queste due o da altre seguenti.



RG N. 60228/2010

L'invenzione si riferisce ad un procedimento per il funzionamento di un telefono mobile per una rete radiomobile in cui il telefono mobile comprende una scheda di rete radiomobile, un trasmettitore e un ricevitore di segnali di radiomobile, una tastiera e un display. Il telefono mobile viene fatto funzionare come telecomando di un oggetto telecomandabile – ad esempio porte di garage, porte di abitazioni, dispositivi di illuminazione, chiusure centralizzate per autoveicoli, ecc. – commutando il suo stato di funzionamento in assenza di collegamento con la rete radiomobile. Il telefono mobile può comprendere un trasmettitore dedicato per il telecomando ed un ricevitore per ricevere un messaggio di conferma dall'oggetto telecomandato in una comunicazione wireless.

Lo scopo dell'invenzione è di consentire l'utilizzo di un telefono mobile come telecomando limitando così la moltiplicazione di dispositivi.

Anche in questo caso in sede di contraddittorio tecnico l'attenzione si è focalizzata su alcune anteriorità, in primo luogo il brevetto per modello di utilità tedesco DE 29617734 (di seguito DE734) del 23.1.1997, in cui si descrive un telefono mobile che può essere fatto funzionare come telecomando così che mediante un trasmettitore a infrarossi possono essere trasmessi comandi ad un ricevitore di un oggetto telecomandabile, ad es. un autoradio. Il documento prevede che quando il telefono viene fatto funzionare come telecomando viene disattivato il collegamento con una stazione della rete di radiomobile, cioè il telefono mobile non può effettuare chiamate o inviare messaggi.

È rilevante anche il brevetto europeo EP0708547 (di seguito EP547) del 14.9.1995, che descrive un telefono mobile utilizzabile per aprire la porta di un garage mediante chiamata alla stazione base in cui è registrato il ricevitore della porta del garage che è un ricevitore per cellulare.

È stato preso in esame anche il testo degli Standard ETS 300370 del luglio 1985, ove si descrive un apparato il cui il telefono mobile può comunicare con un telefono fisso in modalità cordless in modo che i dati provenienti dal telefono mobile siano inviati via cavo telefonico mediante il telefono fisso. Il telefono mobile ha una scheda di rete di radiomobile, un dispositivo trasmettitore e ricevitore di segnali per radiomobile, una tastiera e un display. Il telefono fisso può inviare una richiesta di autenticazione al cellulare che risponde inviando un messaggio contenente una specifica risposta di autenticazione elaborata dalla sim card.



RG N. 60228/2010

Anche in questo caso è sostanzialmente pacifico che nessun documento anticipi interamente tutte le caratteristiche rivendicate in EP979.

La *closest prior art* è rappresentata da DE734 in cui si ritrovano parte delle indicazioni contenute nel preambolo della rivendicazione 1 di EP969, senza però prevedere che il telefono mobile nello stato di funzionamento specifico di telecomando trasmetta i dati di utente dalla scheda di rete di radiomobile al ricevitore dell'oggetto telecomandabile. Questa può essere qualificata come un'inedita operazione di identificazione, che non si presta ad essere combinata con altre anteriorità, in particolare con ETS 300370 perché tale Standard non descrive un telefono mobile con funzione di telecomando e si pone quindi un problema tecnico che appare completamente diverso.

Il brevetto EP547 si limita a prevedere la trasmissione di una stringa dati (in sostanza il numero assegnato all'apparecchio) e non dei dati utente. La tipologia dei dati che compongono la stringa non coincide quindi con i dati utente della SIM indicati in EP969.

Le considerazioni sin qui articolate consentono quindi di affermare che il brevetto Ipcom in esame presenti i requisiti di novità e altezza inventiva, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della sua invalidità.

3.2. In tema di interferenza Ipcom sostiene che i telefoni HTC siano necessariamente in contraffazione di EP969 poiché gli stessi operano con la c.d. tecnologia SAP – *Sim Access Profile* – che presuppone il procedimento brevettato come modalità di funzionamento necessaria.

Il c.t.u. ha posto in evidenza che nel sistema SAP la rete cellulare può essere collegata tramite un collegamento di rete cellulare ad un *client* che – tipicamente – è rappresentato da un telefono installato a bordo di un autoveicolo. Con il collegamento *bluetooth* si può collegare il telefono a bordo del veicolo con telefonico che ha accesso diretto ad una scheda SIM in modo che il telefono a bordo acceda a questa SIM, senza doverla quindi fisicamente staccare dal cellulare per inserirla manualmente nel telefono di bordo. Il telefonino può fare chiamate solo se è fuori dalla connessione SAP e il telefono di bordo può fare chiamate tramite la SIM del telefonino.



RG N. 60228/2010

Questa tecnologia non contempla quindi l'utilizzo del telefono cellulare come telecomando ed anzi avviene in pratica il contrario cioè che sia il telefono di bordo a comandare il telefono cellulare.

Siffatte conclusioni consentono di collocare i telefoni cellulari HTC al di fuori dell'ambito di protezione di EP979.

4.1. Il brevetto europeo EP692 è stato rilasciato in data 27.9.2006 in forza di domanda depositata il 19.9.2000, rivendicante la priorità tedesca DE 19950653 del 21.10.1999 ed è intitolato *procedimento per funzionamento di una rete radiomobile*. La traduzione italiana è stata depositata all'UIBM il 20.12.2006. Vi è poi stata una procedura di opposizione in sede EPO, all'esito della quale dopo la decisione del Board of Appeal del 19.7.2011 le rivendicazioni originarie sono state emendate in data 24.4.2013, con nuova traduzione italiana depositata il 24.7.2013.

Il documento contiene sedici rivendicazioni: la prima è autonoma, le successive sono dipendenti dalla prima o da altre seguenti.

Il brevetto riguarda un procedimento per il funzionamento di una rete radiomobile comprendente una prima stazione radio, un utente della rete radiomobile, ad esempio un autotelefono, ed una seconda stazione radio, cioè una stazione di base. La rete radio mobile può funzionare in accordo con uno standard GSM o UMTS. La seconda stazione è collegata ad un'unità di rete che fa funzionare la rete radiomobile. L'invenzione riguarda un protocollo di convergenza di dati a pacchetto per reti radiomobili, GSM o UMTS, che viene chiamato PDCP (protocollo di convergenza per dati a pacchetto) per lo standard UMTS.

Lo scopo dell'invenzione è quello di conseguire un coordinamento tra stazione di base e stazione mobile in merito ai parametri di compressione ovvero l'accordo di parametri di protocollo PDCP e la realizzazione di istanze di protocollo PDCP tra due dispositivi di rete radiomobile.

La procedura prevede che la stazione mobile invii un messaggio alla stazione base informandola circa le impostazioni per la realizzazione dell'istanza di protocollo da essa supportate, e che la stazione base risponda con una richiesta di configurazione dell'istanza di protocollo alla stazione mobile, indicando i parametri da essa scelti, anche in considerazione del precedente messaggio. La stazione mobile procede poi alla realizzazione dell'istanza di



RG N. 60228/2010

protocollo secondo i parametri ricevuti e invii un messaggio di conferma segnalando di essere pronta per ricevere e trasmettere dati da elaborare. Queste istanze sono fatte viaggiare nel messaggio di configurazione della portante guadagnando così tempo nelle trasmissioni preliminari di configurazione.

Una procedura del tutto analoga è inoltre prevista nel caso sia necessario procedere ad una riconfigurazione dell'istanza di protocollo o alla sua eliminazione.

Il salto inventivo rispetto alle soluzioni note è dato dalla guadagno di tempo nella trasmissione dei messaggi di configurazione e la maggiore velocità del recupero o rinfresco delle pagine in formato digitale. In altri termini è vantaggioso utilizzare la già presente RB identity anche come identificazione per l'istanza di protocollo PDCP, per risparmiare in tal modo un elemento aggiuntivo di informazione.

In seguito alle limitazioni introdotte dalla citata decisione della Commissione di ricorso dell'EPO, vi deve essere corrispondenza tra l'identità dell'istanza di protocollo e l'identità della portante ad essa associata. Inoltre, la richiesta di configurazione dell'istanza di protocollo deve essere inserita nel messaggio di configurazione della portante (Radio Bearer Setup). E ciò sia nel caso in cui la portante sia formata per la prima volta, sia nel caso in cui la stessa sia riconfigurata oppure eliminata dopo la prima configurazione.

Anche per questo brevetto il contraddittorio tecnico in tema di validità si è sostanzialmente incentrato sul solo profilo dell'originalità, rispetto al quale il c.t.u. ha recepito interamente le valutazioni svolte nella decisione della procedura di opposizione svoltasi in sede EPO.

La *closest prior art* è rappresentata dal documento illustrativo di alcuni standard denominato TS RAN 25.323 del settembre 1999, nel quale si mostra che ciascuna istanza PDCP è associata ad una portante radio, identificata per mezzo del parametro RB identity, che rende quindi note alcune caratteristiche del preambolo della rivendicazione 1.

Il perito del Tribunale ha evidenziato che non era affatto ovvia la combinazione di questi elementi con altri contenuti nel documento denominato R2-99831 del TSG-RAN Working Group 2, ove si descrive la possibilità di ottenere un'estensione del protocollo RRC inserendo un nuovo messaggio per l'introduzione di una nuova caratteristica, o inserendo nuovi elementi di informazione o nuovi valori in parametri esistenti. Tale ultimo documento non insegna esplicitamente di richiedere ed eseguire la configurazione dell'istanza di protocollo PDCP



RG N. 60228/2010

insieme alla configurazione della portante per lo strato RLC. Non appare pertanto banale per un tecnico del settore arrivare al procedimento della rivendicazione 1 – in particolare, inserire il messaggio di configurazione dell'istanza PDCP nel messaggio di configurazione della portante – del suddetto brevetto IPCom in base alla combinazione dei documenti TS RAN 25.323, TS RAN 25.331 e R2-99831.

In base ai rilievi che precedono la domanda di nullità di EP692 svolta da HTC deve essere respinta.

4.2. Il tema tecnico più dibattuto tra le parti è stato quello della interferenza dei telefoni HTC con gli insegnamenti di EP692.

Occorre rilevare che gli attori hanno eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni difensive di Ipcom sul punto, segnatamente quelle svolte in tema di contraffazione indiretta, poiché sarebbero state introdotte soltanto nel corso delle indagini peritali e quindi oltre le preclusioni delineate dell'art. 183 c.p.c., sostanziando una radicale modifica in senso estensivo dei contenuti della domanda riconvenzionale inizialmente proposta nella comparsa di costituzione.

L'eccezione appare invero infondata poiché le contestazioni in tema di c.d. *contributory infringement* devono reputarsi puntualizzazioni – come tali ammissibili – delle prospettazioni articolate sin dall'inizio della causa in tema di applicazione necessaria dello standard UMTS. Ipcom difatti qualifica il brevetto EP692 come essenziale ai fini dell'applicazione della tecnologia UMTS, e ha anche proceduto ad una formale segnalazione all'Ente di standardizzazione ETSI in tal senso, sostenendo quindi che ogni telefono che implementa tecnologia UMTS è necessariamente interferente con il predetto trovato.

Occorre aggiungere che la dichiarazione di necessità ha carattere unilaterale. Il punto 3.2. delle linee guida ETSI precisa che l'Ente non conferma né nega che i brevetti e le domande di brevetti segnalati come essenziali siano in effetti essenziali o anche solo potenzialmente essenziali. Pertanto questo Tribunale non si può esimere dal compito di verificare in concreto se vi sia o meno contraffazione.

Lo Standard UMTS è dettagliatamente illustrato dai protocolli TS RAN 25.323 e TS RAN 25.331. Il ctu ha evidenziato che questi documenti considerano opzionale l'esecuzione delle operazioni riguardanti lo strato PDCP, sono sempre presenti gli elementi RB identity e RLC



RG N. 60228/2010

info, mentre – lo si ribadisce – l'elemento PDCP info è opzionale. Inoltre nello standard UMTS non viene specificato che l'identità dell'istanza di protocollo (istanza PDCP) con cui è referenziabile l'istanza di protocollo viene stabilita in modo tale da corrispondere all'identità della portante (*radio bearer*) associata ad essa.

Si è ritenuto necessario ed opportuno dare seguito ad un ulteriore approfondimento delle indagini tecniche, effettuando due test sperimentali.

Con il primo test si è verificato il comportamento della stazione mobile in relazione allo strato PDCP, per verificare se le stazioni base operate dai gestori di telefonia mobile effettivamente inviino insieme al messaggio *Radio Bearer Setup* un messaggio contenente informazioni di configurazione dell'istanza PDCP, altresì denominato messaggio *PDCP_Info*.

È emerso che gli operatori italiano nella fase di *radio bearer set up* inviano un messaggio *PDCP info*. Il messaggio non include istruzioni di compressione / rilocazione dei dati, perché non risultano attive le funzionalità proprie dello strato PDCP di compressione o la rilocazione del SRNS.

Con il secondo test si è verificato il funzionamento dei cellulari dell'attore, esaminando: 1) il contenuto del messaggio *PDCP Capability* inviato dai telefoni mobili HTC ad un dispositivo emulatore di un messaggio di configurazione dell'istanza PDCP, al fine di appurare se le funzioni PDCP fossero supportate dal telefono mobile; 2) il contenuto del messaggio di risposta inviato dall'emulatore alla stazione mobile (cioè il messaggio *PDCP_Info*), per accertare come la stazione base avrebbe operato in base al contenuto del precedente messaggio.

L'esito di questo secondo test conferma che il telefono comunica alla stazione base che non è in grado di fare quello che i provider italiani (risultato del test n. 1) peraltro non chiedono di saper fare. La c.t.u. ha sottolineato che l'invio del messaggio di *Radio Bearer Setup Complete* da parte dei telefoni mobili HTC non è per sé indicatore della configurazione dell'istanza PDCP ma è solo la risposta del telefono mobile alla stazione base per indicare l'assenza di condizioni che porterebbero il telefono mobile in conflitto. La perizia correttamente conclude nel senso che i telefoni mobili HTC utilizzati nei test della prova n. 2 non supportano nessuna delle funzionalità dello strato PDCP che richiedono una configurazione di parametri, pertanto non possono stabilire la portante tramite la quale i dati utili vengono trasmessi dall'istanza di



RG N. 60228/2010

protocollo allo strato di comando di collegamento dato che non sono in grado di formare l'istanza di protocollo o istanza PDCP. I telefoni mobili HTC utilizzati nelle prove n. 1 e n. 2 non sono quindi mezzi specificamente ed univocamente destinati all'attuazione del procedimento come da rivendicazione 1 del brevetto IPcom, cioè detti telefoni HTC non sono mezzi che servono esclusivamente per attuare il procedimento come da rivendicazione 1 del brevetto IPCom.

La rivendicazione 1 prevede invece che almeno un'istanza di protocollo venga configurata, mentre il messaggio inoltrato dal telefono mobile non indica che il telefono, in risposta al messaggio *PDCP_Info* ricevuto dalla stazione base, abbia configurato l'istanza PDCP o ha abbia altrimenti attuato il procedimento brevettato. Indica piuttosto che il telefono è in grado di connettersi alla stazione base facendo a meno dello strato PDCP, segnalatogli come non supportato dalla stazione base.

Ipcom contrasta tale conclusione allegando, tra l'altro, alcuni test svolti dall'Istituto Fraunhofer, sottoposti all'attenzione del Collegio in diverse versioni.

Sul punto occorre chiarire che i documenti proposti da Ipcom in visione al Tribunale quali allegati n. 10 e 11 alla nota depositata il 28.10.2015 non sono ammissibili. Già in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2015 il g.i. ha rilevato il deposito irrituale della predetta memoria in quanto non autorizzata, con suo conseguente stralcio dal fascicolo. Si deve aggiungere che anche la documentazione allegata a tale memoria (i sopra indicati doc. n. 10 e n. 11) è del pari inammissibile poiché introdotta in causa oltre i termini di definitiva chiusura del contraddittorio tecnico e senza che ne sia stata preclusa in precedenza la produzione, considerato che si tratta di valutazioni tecniche (una perizia di parte) ovvero di ulteriori test di laboratorio, che ben avrebbero potuto trovare tempestivo ingresso nel corso delle indagini peritali supplementari disposte in sede istruttoria.

In ogni caso i test del rapporto Fraunhofer sembrano basarsi su una forzatura della configurazione che cerca cioè di attivare alcune funzionalità dello strato PDCP dell'UE, diversamente da quanto invece si è visto accadere rispetto agli operatori italiani di telefonia mobile. Tutti i telefoni cellulari esaminati da Ipcom hanno risposto con il messaggio *invalid configuration*, a ulteriore conferma che le funzionalità PDCP invocate da IPCom non sono



RG N. 60228/2010

compatibili con i terminali in esame, poiché le attività di compressione e decompressione non sono svolte e i telefoni HTC non sono configurati per eseguirli.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, anche la domanda di accertamento della contraffazione di EP692 svolta da Ipcom deve essere respinta.

5. Tenuto conto della reciproca soccombenza, atteso che i brevetti Ipcom sono reputati quasi interamente validi ma comunque non contraffatti, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.

Ne consegue che le spese della c.t.u., come già liquidate in corso di causa con provvedimento del 25.5.2015, devono essere poste definitivamente a carico solidale delle parti, con distribuzione interna dei relativi oneri in ragione di metà a carico degli attori e della rimanente metà a carico della convenuta.

PQM

Il Tribunale di Milano pronunciando in via definitiva nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:

- dichiara la nullità parziale della frazione italiana del brevetto europeo EP1236368B1 di titolarità di IPCOM GmbH & Co. KG limitatamente alle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27;
- accerta e dichiara che i telefoni cellulari HTC che utilizzano la tecnologia UMTS e SAP – e in particolare, a titolo esemplificativo, i telefoni HTC Legend, HTC Smart, HDMini e HTC Desire, HTC della serie Touch, HTC S740, HTC S730, HTC TyTN II P4550, HTC Hero, HTC Magic e HTC Dream, HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD2, HTC HD7, HTC 7 Mozart e HTC Gratia – non costituiscono contraffazione delle porzioni italiane dei brevetti EP1236368, EP1226692 ed EP913979, di titolarità di IPCOM GmbH & Co. KG;
- respinge tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi dell'art. 122, comma 5, c.p.i.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;



RG N. 60228/2010

- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio come già liquidate in corso di causa, con divisione interna dei relativi oneri in ragione di metà ciascuno tra le parti attrici e la parte convenuta.

Così deciso in Milano, il 7 aprile 2016.

Il Presidente
(*dott.ssa Marina Tavassi*)

Il Giudice estensore
(*dott. Pierluigi Perrotti*)

