

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Contraffazione contributiva

UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI
MILANO E IL SUO IMPATTO NELLA VALUTAZIONE DELLA
LIBERTÀ DI ATTUAZIONE



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020

È ancora valido il principio di territorialità?



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (1)

Cama 1 contro IMA

Prima istanza del tribunale di Milano

I tre brevetti relativi ad una macchina astucciatrice per cialde di caffè azionati in causa da **Cama 1** sono validi, nella fattispecie:

- EP 2,287,076 tutte le rivendicazioni da 1 a 10 relative ad una macchina sono valide;
- EP 2,497,612 le rivendicazioni 5, 7-12 di macchina e 16-19 di procedimento sono valide;
- EP 2,500,151 tutte le rivendicazioni da 1 a 7 relative ad una macchina e 8-12 di procedimento sono valide.



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (2)

Cama 1 contro IMA

La macchina astucciatrice **FTB649** prodotta in Italia e venduta in Canada da IMA

- non viola il brevetto EP 2,287,076;
- viola le rivendicazioni di procedimento 16-19 del brevetto EP 2,497,612 (contraffazione contributiva);
- viola tutte le rivendicazioni ad eccezione della rivendicazione 5 del brevetto EP 2,500,151 (contraffazione contributiva delle rivendicazioni di metodo 8-12).



EP 2,287,076

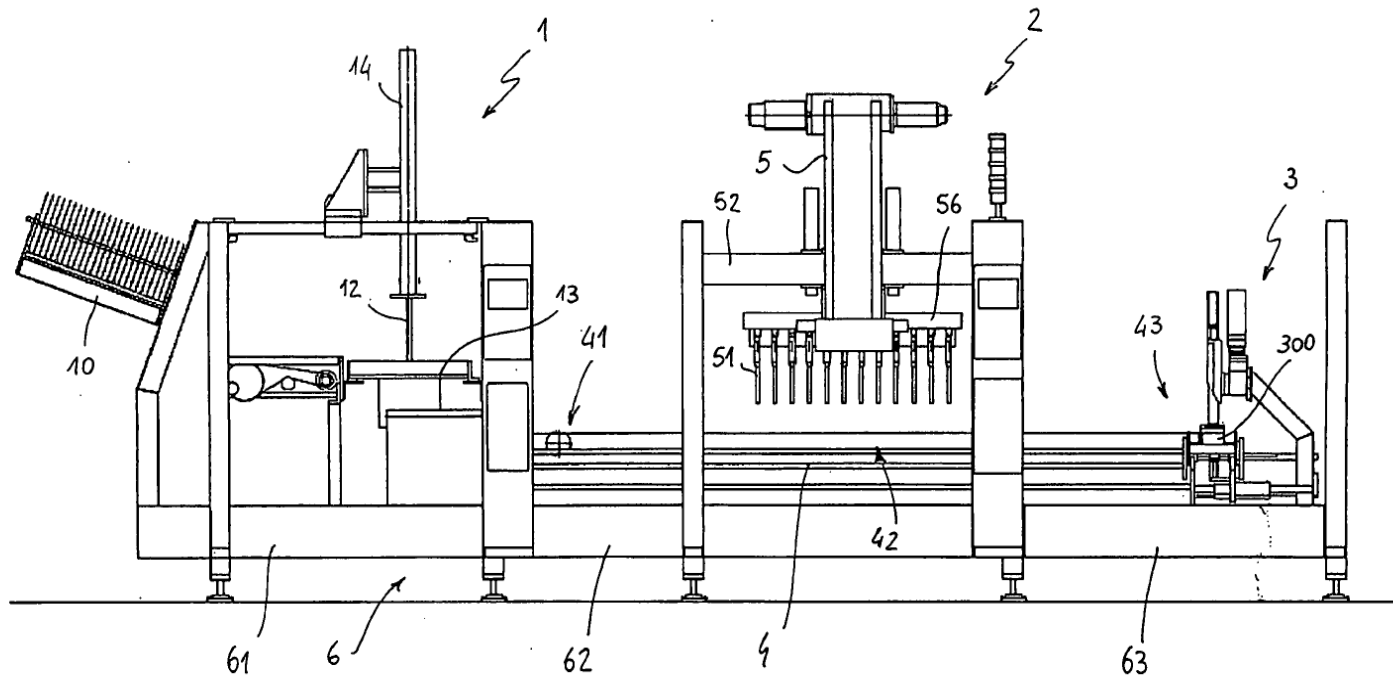
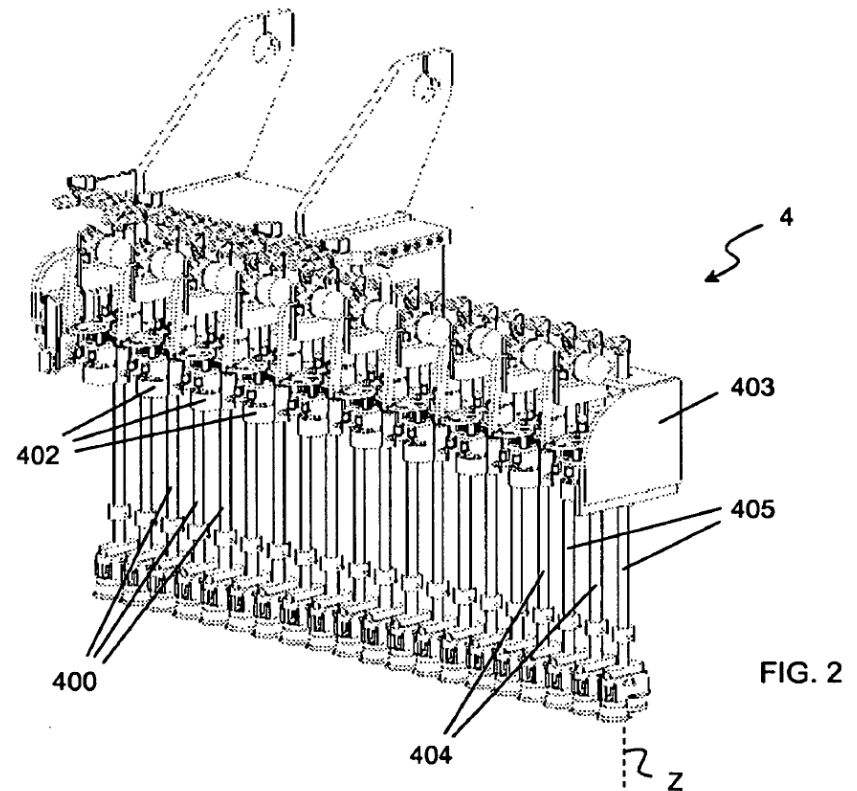


FIG. 1

EP 2,497,612

16. Method for transferring articles from an arrival station to a delivery station in a cartoning machine, wherein the articles are supplied to the arrival station arranged in two parallel rows and forming a $2 \times N$ matrix of articles, wherein the first row of said matrix is formed by first articles (A1) and the second row is formed by second articles (A2), the method comprising the use of a robot or manipulator with a gripping head according to one of the preceding claims and wherein the columns of even index or columns of odd index of said matrix are rotated during the transfer operation due to a rotation of corresponding gripping members (400) of said head (4), generating a nested arrangement of the first and of the second articles in the delivery station.



EP 2,500,151

8. A method for loading articles (A) in boxes or containers, in a cartoning machine, said method comprising:

- i) feeding articles to an inlet area (1) of a loading section of the machine, the articles being arranged in one row or two rows substantially forming a 1xN array or a 2xN array respectively;
 - ii) at least a step of moving said array of articles in a configuring device (3) for temporary accommodation of the articles, said device comprising parallel rows of seats for temporary receiving the articles,
 - iii) an array of articles being generated on said configuring device by means of one or more of said steps by at least one first robot or manipulator (4),
 - iv) at least one row of said array of articles is transferred from said configuring device to an article loading area through a second robot or manipulator (5),
- characterized by:

v) said configuring device (3) operating in a synchronised manner with said first robot or manipulator (4) and with said second robot or manipulator (5), said configuring device (3) at each work cycle varying the relative position between said rows of temporary receiving seats, at least between a first interfacing position with the first robot, and a second interfacing position with the second robot,

vi) and by said configuring device (3) comprising seats of a first type (302a) and seats of a second type (302b), differently shaped, the seats of the first type and of the second type being alternated in the rows of the array of the configuring device so that given a seat of the first type in a generic position (i, j) of said array, the seats in the adjoining positions of the array are of the second type, and vice-versa, the seats of a first type being for upright articles and the seats of a second type being for flipped articles.

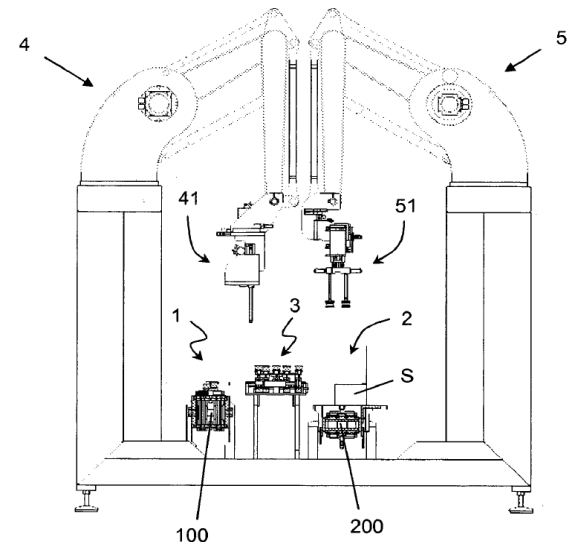


FIG. 1

Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (3)

Secondo motivo d'appello di IMA contro la violazione delle rivendicazioni di metodo

IMA non ha fatto uso in Italia delle macchine astucciatrici fornite al cliente canadese per l'uso in Canada da parte dello stesso e, quindi, non ha attuato il metodo oggetto delle rivendicazioni 16-19;

l'attuazione delle rivendicazioni di metodo è invece avvenuta solo in Canada e non in Italia.



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (4)

Secondo motivo d'appello di IMA contro la violazione delle rivendicazioni di metodo

La fattispecie della contraffazione indiretta (art. 66 c. 2 bis D.lgs. 30/2005) è stata introdotta nell'ordinamento italiano il 25.11.2016, successivamente quindi all'emissione della sentenza (di primo grado),

pur essendo l'istituto già riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che ritenevano vi fosse concorso (cioè contraffazione indiretta), **nel caso in cui vi fosse un atto illecito altrui** (contraffazione diretta);

quindi, se l'illecito del terzo non c'è, non sussiste nemmeno il concorso nell'illecito.

▪



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (5)

Secondo motivo d'appello di IMA contro la violazione delle rivendicazioni di metodo

La fattispecie della contraffazione indiretta (art. 66 c. 2 bis D.lgs. 30/2005) è stata introdotta nell'ordinamento italiano il 25.11.2016, successivamente quindi all'emissione della sentenza (di primo grado),

pur essendo l'istituto già riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che ritenevano vi fosse concorso (cioè contraffazione indiretta), **nel caso in cui vi fosse un atto illecito altrui** (contraffazione diretta);

quindi, se l'illecito del terzo non c'è, non sussiste nemmeno il concorso nell'illecito.



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (6)

Secondo motivo d'appello di IMA contro la violazione delle rivendicazioni di metodo

Il fatto, affermato da Cama 1, che vi sarebbero **brevetti canadesi** aventi ad oggetto la stessa invenzione è una mera allegazione, non essendovi stato, sul punto, alcun accertamento tecnico da parte del CTU.



L'articolo 66 CPI Diritto di brevetto (1)

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
 - a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
 - b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.



L'articolo 66 CPI Diritto di brevetto (2)

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, **di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta**, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. ⁽¹⁾

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2. ⁽¹⁾

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1. ⁽¹⁾



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (7)

Il fatto che il procedimento tutelato dal brevetto EP '612 sia stato, di fatto, applicato al di fuori del territorio europeo, cioè in un territorio dove il brevetto in questione non esplicava alcuna efficacia, è irrilevante.



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (8)

La suddetta condotta di IMA costituisce in ogni caso violazione del diritto di privativa, di cui era titolare Cama 1, ai sensi dell'art. 66 D.lgs. 30/2005 (nel testo previgente alla modificazione introdotta da D.lgs. 214/2016), il quale, nell'**attribuire al titolare del brevetto il diritto di trarre profitto nel territorio dello Stato** (cioè nel territorio in cui il brevetto è efficace, nella fattispecie in esame il territorio europeo) dall'attuazione della sua invenzione anche attraverso il divieto ai terzi di applicare il procedimento brevettato, non limita tale divieto al territorio dello Stato;

pertanto deve ritenersi che sussista il contributo alla contraffazione tutte le volte **che l'autore del contributo realizza nel territorio dello Stato profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all'attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo**, con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l'attuazione di tale procedimento.



Corte di Appello di Milano n. 1094/2020 del 14/05/2020 (9)

Nella fattispecie in esame è accertato che

- 1) IMA ha fornito a Mother Parkers le macchine astucciatrici con la consapevolezza che queste sarebbero state utilizzate, applicando proprio il procedimento tutelato dal brevetto EP '612, di cui è titolare Cama 1;
 - 2) grazie a tale condotta **ha conseguito profitti nel territorio dello Stato**, luogo in cui ha ricevuto il pagamento del prezzo pattuito con le vendite in oggetto;
- pertanto deve ritenersi sussistente il fatto illecito costituito dalla contraffazione delle rivendicazioni di procedimento n. 16, 17, 18 e 19 di EP '612.



Effetto della decisione n. 1094/2020 sugli FTO

La contraffazione contributiva (indiretta) sussiste anche in assenza di contraffazione diretta nel territorio dello Stato.

Verificare la contraffazione nel paese in cui viene attuata l'invenzione?

Le rivendicazioni di metodo, anche se non attuate nel territorio nazionale, consentono di vietare l'esportazione dall'Italia verso paesi in cui corrispondenti brevetti non esistono, alle sole società che hanno un'organizzazione stabile in Italia e traggono profitto in Italia.

Le rivendicazioni di prodotto, anche se non attuate sul territorio nazionale, consentono di vietare l'esportazione di componenti univocamente destinati alla realizzazione del prodotto tutelato dall'Italia verso paesi in cui corrispondenti brevetti non esistono alle sole società che hanno un'organizzazione stabile in Italia e traggono profitto in Italia.



Cassazione Civile sez. 1 n. 5112 del 3 aprile 2003 (1)

Hassle contro Effechem

Hassle è titolare del brevetto europeo EP 5,129 B1 convalidato in Italia e relativo a un principio attivo: l'omeprazolo.

Effechem ha svolto sia un'attività di intermediazione commerciale in Italia in relazione a paesi di origine che di vendita del prodotto omeprazolo nei quali Hassle non vanta alcuna privativa.

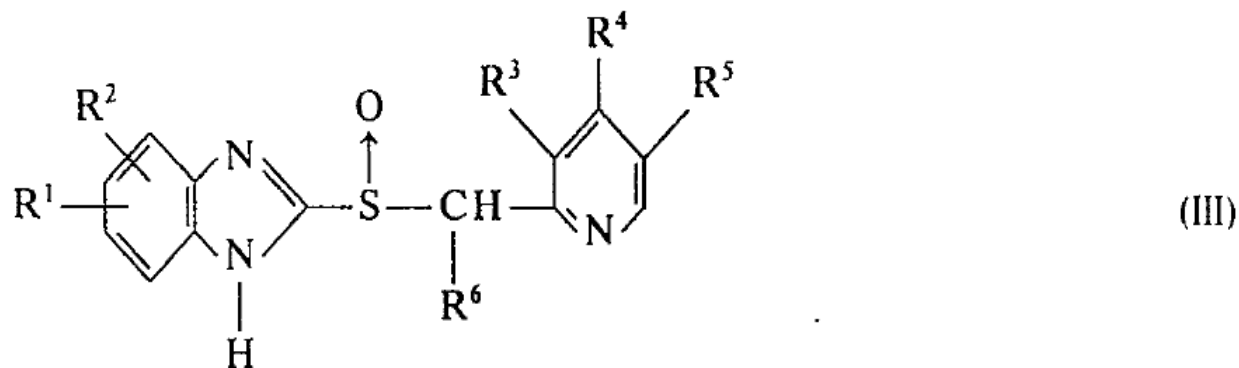
Effechem ha un'organizzazione stabile in Italia.

Hassle ha azionato la porzione italiana del brevetto europeo contro Effechem in Italia.



Riv. 1 of EP 5,129 B1

1. A compound of formula III



or a therapeutically acceptable salt thereof in which R¹ and R² are the same or different and are hydrogen, alkyl, halogen, methoxycarbonyl, ethoxycarbonyl, alkoxy, or alkanoyl in any position, R⁶ is hydrogen, methyl or ethyl, R³, R⁴ and R⁵ are the same or different and are each hydrogen, methyl, methoxy, ethoxy, methoxyethoxy or ethoxyethoxy, whereby R³, R⁴, and R⁵ are not all hydrogen, and whereby when two of R³, R⁴, and R⁵ are hydrogen, the third of R³, R⁴, and R⁵ is not methyl.

Regio decreto-legge n. 1127 del 1939

Art. 1 [1] I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati. **(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.**

Art. 1 bis [1] In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. **(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.**



Cassazione Civile sez. 1 n. 5112 del 3 aprile 2003 (2)

Esito

Hassle vince

Effechem perde

Motivi

Effechem possiede un'organizzazione di produzione operante stabilmente in Italia.

L'intermediazione della commercializzazione dell'omeprazolo è avvenuta, secondo la ricostruzione del giudice del merito, mediante tale organizzazione.

La dottrina ha sempre rammentato che l'espressione "**trarre profitto**", contenuta nella legge speciale, chiarisce quella di **attuare l'invenzione**, contenuta nel codice civile. **Attua l'invenzione** dunque quegli che realizza l'utilità industriale che è il presupposto dell'invenzione stessa.



Cassazione Civile sez. 1 n. 5112 del 3 aprile 2003 (3)

MOTIVI

Il profitto cui la legge allude non è solo quello che consegue (se pure consegue) alla vendita al mercato del prodotto ma **qualunque** utilità si possa trarre dall'invenzione brevettata.

E che le espressioni suddette, proprio per la loro ampiezza al limite del generico, fossero finalizzate a proteggere il titolare del brevetto da qualunque tipo di sfruttamento è affermato dalla risalente giurisprudenza della Cassazione che, senza distinguere in modo netto il significato dell'una o dell'altra, ritiene che esse prevedano appunto **qualunque** attività, anche oltre il commercio, diretta a trarre profitto (Cass. nn. 5283 del '79 e 541 del '76).



Cassazione Civile sez. 1 n. 5112 del 3 aprile 2003 (4)

MOTIVI

L'erroneità dell'interpretazione schematica e riduttiva che la ricorrente propugna, la quale, come si è detto, intende l'attuazione come sinonimo di produzione, e il trarre profitto come conseguente alla vendita del prodotto è smentita anche dalla norma dell'art. 1 bis della legge invenzioni, che essa a torto invoca a suo sostegno, la quale chiarisce che **"in particolare il brevetto conferisce al titolare i ... diritti esclusivi ... di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare a tali fini il prodotto ..."**.

È osservazione esegetica comune che il collegio condivide che dall'uso della locuzione **"in particolare"** si deve trarre la natura esemplificativa dell'elencazione appena citata.



Effetto della decisione sugli FTO

Non possiamo consigliare una società con organizzazione stabile in Italia di mitigare il rischio di violare un brevetto italiano organizzando la produzione in paesi di produzione e di esportazione non coperti da brevetti corrispondenti a quello italiano.



Un gruppo multinazionale con diverse organizzazioni stabili localizzate in diverse paesi in cui svolge attività profittevoli può selezionare un'eventuale organizzazione stabile in un paese dove il brevetto non è in vigore senza correre alcun rischio?

Se la casa madre del gruppo multinazionale ha la propria sede principale in Italia, corre maggiori rischi?

Cosa succede in altri paesi?



Section 60: Meaning of infringement

(1) Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things **in the United Kingdom** in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say;

(a) where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise;

(b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the **United Kingdom** when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent;

(c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product obtained directly by means of that process or keeps any such product whether for disposal or otherwise.

(2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, **he supplies or offers to supply in the United Kingdom** a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, **and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.**



Cosa succede in altri paesi?



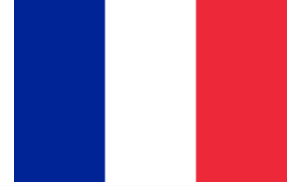
Only the sale (supply) or offer of the means in Germany may be considered an indirect infringement.

The reason is the territoriality of patent protection. The patent only provides exclusive rights in the territory for which it has been granted. Therefore, the manufacture of a product which relates to an essential element of the invention does not yet infringe the patent. If this product is put on the market outside the territory of patent protection this does not realize the imminent danger for which indirect infringement was established (BGH GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; GRUR 2005, 845 – Abgasreinigungsvorrichtung).

From Prof. RA Jochen Bühling



Cosa succede in altri paesi?



Article L. 613-4 IP Code, first indent, prohibits:

the supplying or offering to supply, on the French territory, to a person who is not entitled to exploit the patented invention, the means to implement the patented invention, on that territory, with regard to an essential element thereof, when the third party knows or it is obvious from the circumstances that such means are suited and intended to such implementation.



Cosa succede in altri paesi?



In some Member States, an offer made within the territory with respect to patented goods will infringe the act of “offering”, even though the offer contemplates putting the goods on the market outside the Member State of protection and the goods never enter the Member State’s territory.²²⁹⁸ For example, a Swedish Court of Appeal held that an offer sent by a Swedish company in response to an inquiry from a Finnish company concerning the purchase of a product that was patented in Sweden, but which was to be delivered directly to the Finnish company from England without the product ever entering the Swedish territory, was an infringing offer in Sweden.²²⁹⁹ Similarly, the Italian Supreme Court held that mere negotiations of sale contracts in Italy by two Italian companies between foreign manufacturers and foreign purchasers of a pharmaceutical patented in Italy fell within the territorial scope of the Italian patent law, even though the pharmaceutical was to be manufactured, sold, delivered and used abroad.²³⁰⁰

From Lydia Lundstedt University of Stockholm



Cosa succede in altri paesi?



Article 3 of Swedish patent act

The exclusive right also implies that no one, without the consent of the proprietor of the patent, exploit the invention **by offering or supplying** a person who is not entitled to exploit the invention with such means **for carrying out the invention here in Sweden** which relates to an essential element of the invention, if the person offering or supplying the means knows, or it is obvious from the circumstances, that said means are suited and intended for use in carrying out the invention. If the means are a generally available commercial product, this paragraph only applies if the person offering or supplying the means attempts to induce the receiver to commit acts referred to in the first paragraph. In applying the provisions of this paragraph, persons using the invention in a manner specified in paragraph three, points (1), (3) or (4), shall not be considered as entitled to exploit the invention.



Art. 28 Trips

Article 28 Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
 - (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;
 - (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.
2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.



Art. 25 UPCA

Right to prevent the direct use of the invention

A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:

- (a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;
- (b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;
- (c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent.



Art. 26 UPCA

Right to prevent the indirect use of the invention

- (1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent **from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States** in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect **therein**, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.
- (2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.
- (3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.



La convenuta con organizzazione stabile in Italia

European patent



IT national phase

Art. 66 CPI



decisione 1



Unitary patent

Artt. 25 26 UPC



decisione 2

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Grazie per l'attenzione!



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN