

# La contraffazione indiretta

prof. Alessandro E. Cogo  
[acogo@unito.it](mailto:acogo@unito.it)

# L'occasione

Trib. Genova, 21.7.2016  
Eurosider s.a.s. c. Carrozzeria Stefano Carservice  
s.n.c., Emme.Bi s.n.c. e Innova s.r.l.

Brevetto di procedimento

Metodo di verniciatura a  
spruzzo di azoto

Azione di contraffazione

Diretta

Indiretta

Carrozziere

Fornitore dei macchinari

Produttore dei macchinari

Consapevolezza dell'uso per attuare  
l'invenzione?

## Le ragioni d'interesse

**Meriti della decisione**

**Riforma dell'art. 66 c.p.i.  
(l. 3.11.2016 n. 214)**

**Ragioni della riforma?**

**Esiti della riforma?**

# Le ragioni della riforma

## Lavori preparatori

Uniformare la tutela del brevetto italiano a quella dei brevetti UE

Però: è vero che tutti i brevetti con effetti per l'Italia godranno della stessa tutela?

Norme parzialmente diverse

Esistono vincoli ad interpretare le norme interne alla luce di quelle dello UPCA?

Codificare una regola già applicata dalla giurisprudenza nazionale

Però: è vero che la riforma è “a saldi invariati”?

## Il confronto con le norme dello UPCA

## Il confronto con le norme dello UPCA

UPCA

art. 25

Right to prevent the direct use of the invention (art. 25)

art. 26

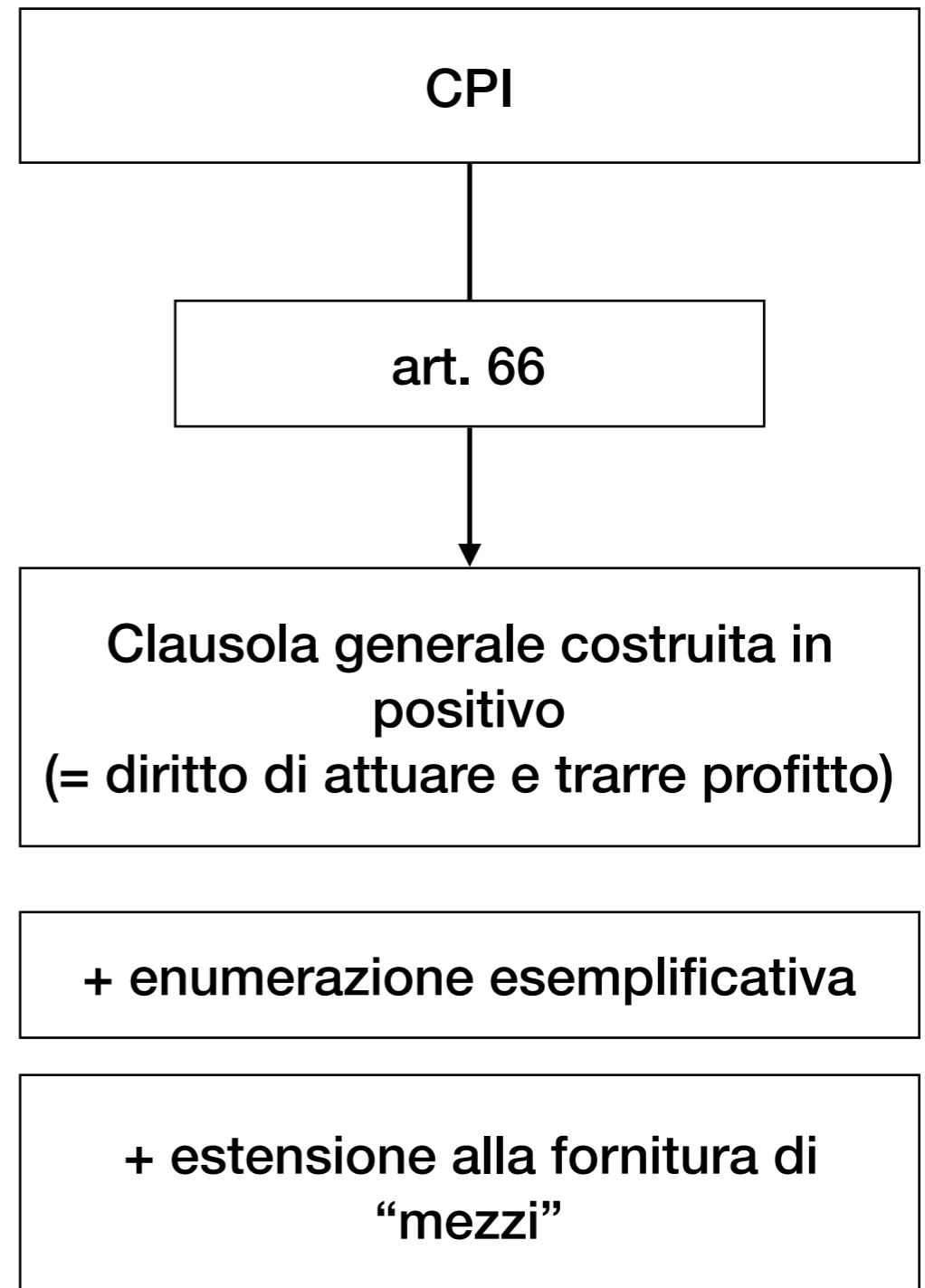
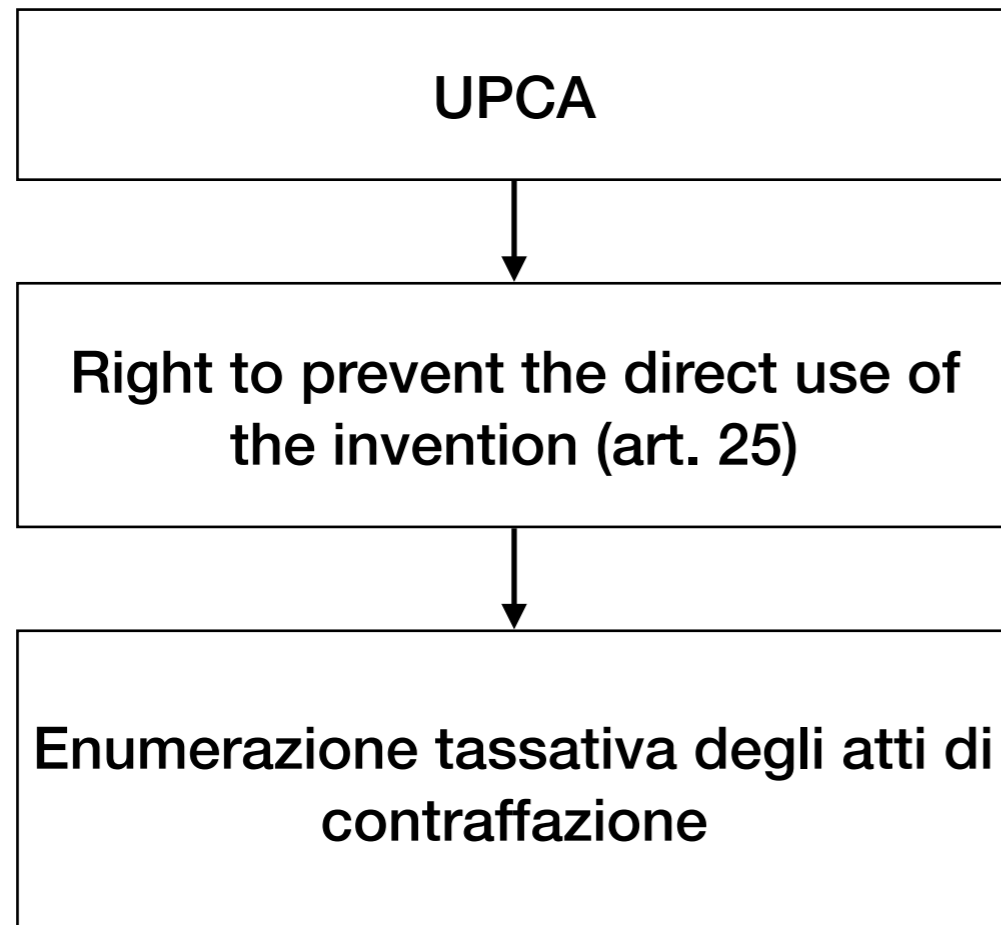
Right to prevent the indirect use of the invention

CPI

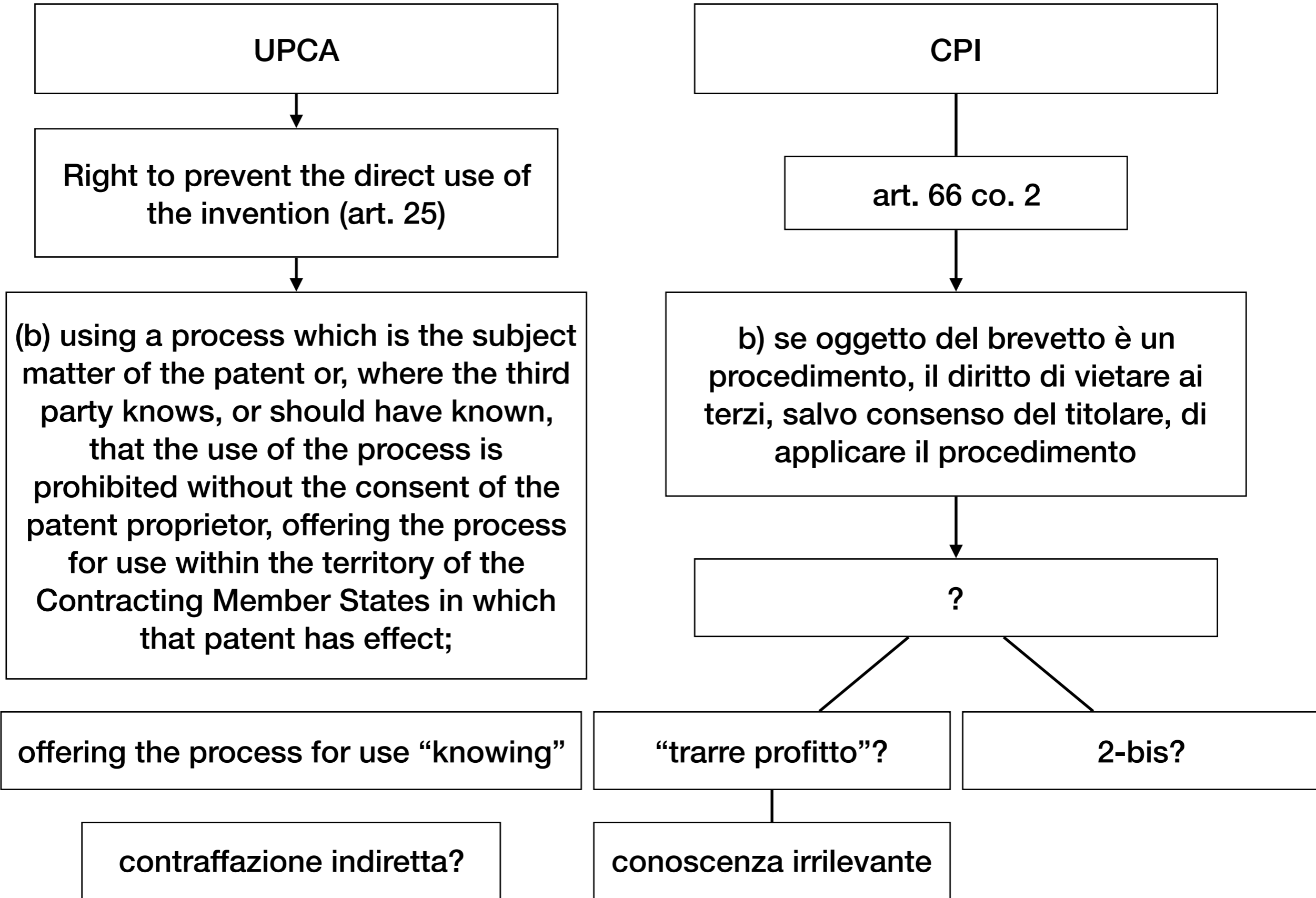
art. 66

Non distingue tra “direct” e “indirect” use

## Il confronto con le norme dello UPCA

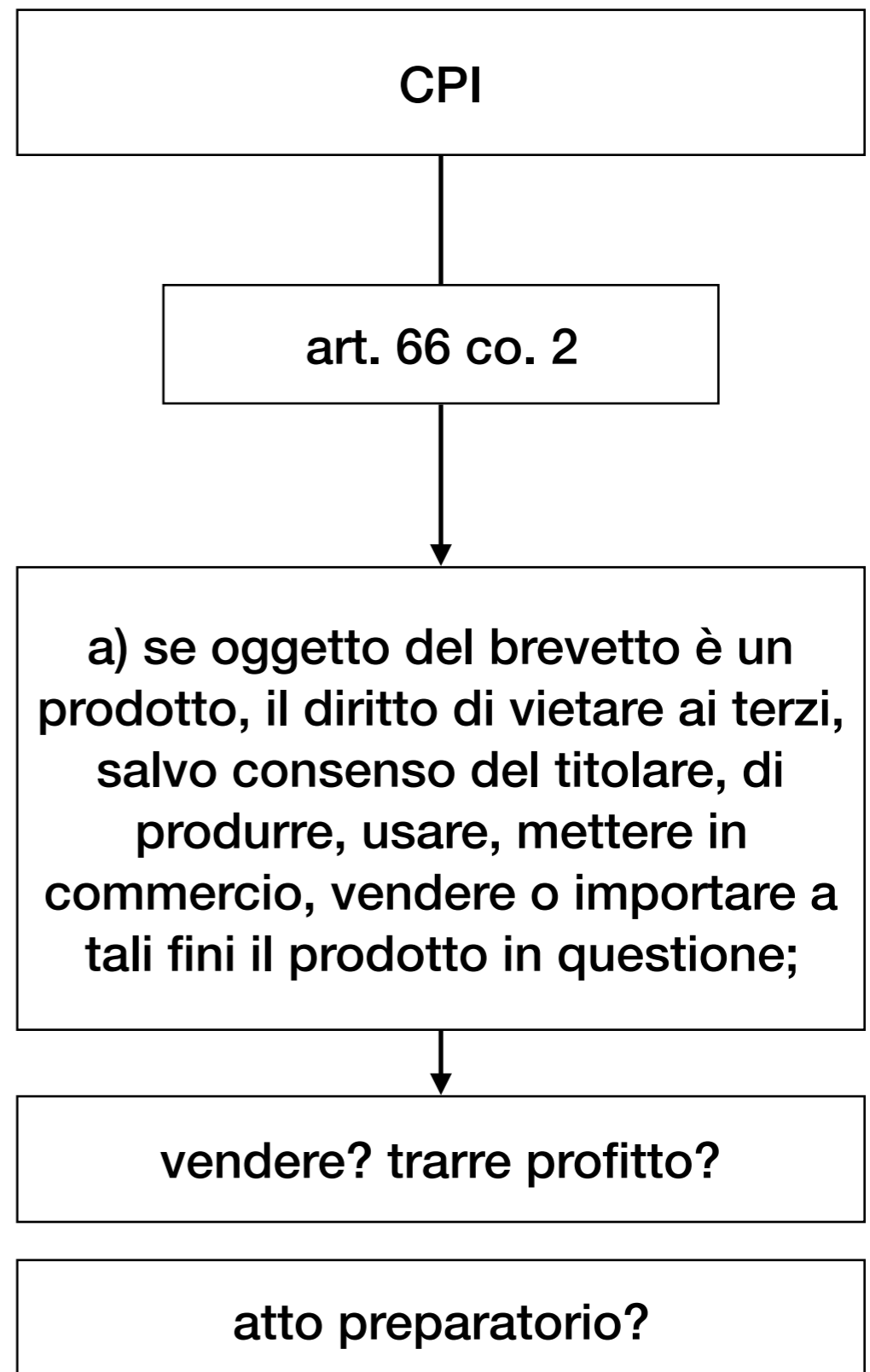
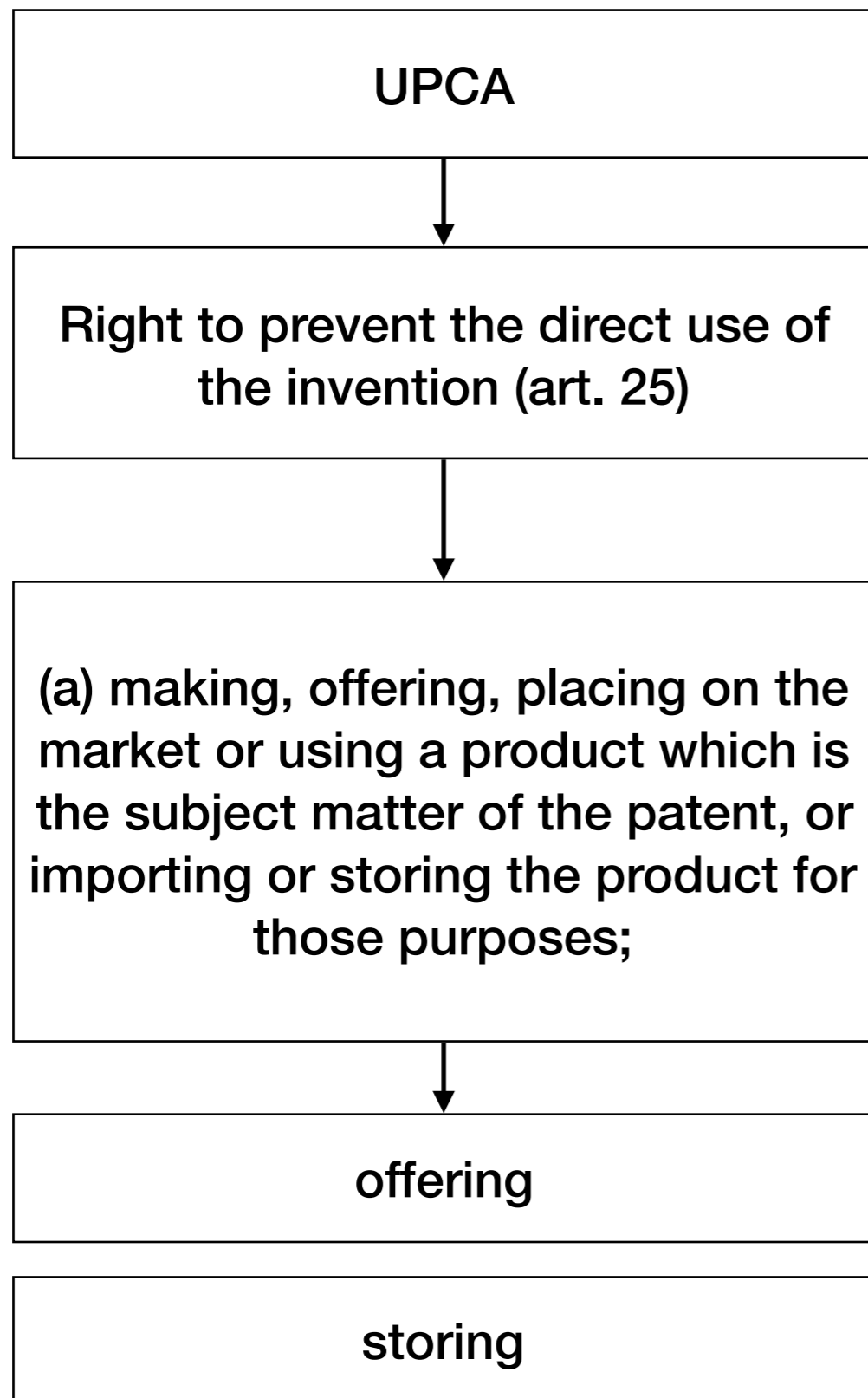


**Il confronto con le norme dello UPCA**





## Il confronto con le norme dello UPCA



## Il confronto con le norme dello UPCA

UPCA

Right to prevent the indirect use of the invention (art. 26)

(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.

CPI

art. 66 co. 2-bis

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.**

# Il confronto con le norme dello UPCA

## Territorialità

UPCA

CPI

Fornitura od offerta deve avvenire nel territorio di protezione

?

I mezzi devono essere destinati all'attuazione nel territorio di protezione

I mezzi devono essere destinati all'attuazione nel territorio di protezione

Territorio di protezione è solo quello degli Stati membri in cui il brev. ha effetto

Territorio di protezione è quello di qualunque Stato in cui l'inv. sia protetta?

Brev. EU → naturale che parli di "Stati"

Brev. IT → tutela extraterritoriale?

# Il confronto con le norme dello UPCA

## Caratteristiche dei mezzi

UPCA

CPI

Mezzi relativi ad un elemento  
“essenziale” dell’invenzione

Mezzi relativi ad un elemento  
indispensabile dell’invenzione

?

e necessari per la sua attuazione

**Il confronto con le norme dello UPCA**

**Elemento soggettivo**

**UPCA**

**CPI**

**Knows**

**Abbia conoscenza**

**or should have known**

**o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza**

**In che senso ordinaria?**

**v. ragionamenti T. To nel caso Ecodeco**

## Il confronto con le norme dello UPCA

UPCA

Right to prevent the indirect use of the invention (art. 26)

(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.

CPI

art. 66 co. 2-ter

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.

## Il confronto con le norme dello UPCA

UPCA

Right to prevent the indirect use of the invention (art. 26)

(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.

CPI

art. 66 co. 2-quater

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.

Catalogo più limitato: v. plant varieties (breeding, or discovering and developing new plant varieties)

## Il confronto con lo status quo ante



# Il confronto con lo status quo ante

## Osservazioni generali

No innovazione radicale

Dottrina e giurisprudenza italiane utilizzano da tempo il concetto di contraffazione indiretta per sanzionare i comportamenti ora espressamente considerati

Sopisce il dibattito latente sul fondamento della tutela

Illiceità per se del contributory infringement o ipotesi social-tipica di concorso nella contraffazione (diretta)?

Offre dati testuali per definire in modo più preciso portata e presupposti della tutela

Atti costituenti contraffazione  
Caratteristiche dei "mezzi"  
Elemento soggettivo

Pone problemi interpretativi nuovi

In generale: tipizzazione esclude ricorso a principi generali?

# Il confronto con lo status quo ante

Atti costituenti contraffazione

Fornitura od offerta di fornitura

Fabbricazione?

“Mezzi” idonei e destinati all’attuazione dell’invenzione

“Mezzi” idonei ma non necessariamente destinati all’attuazione dell’invenzione

In passato:

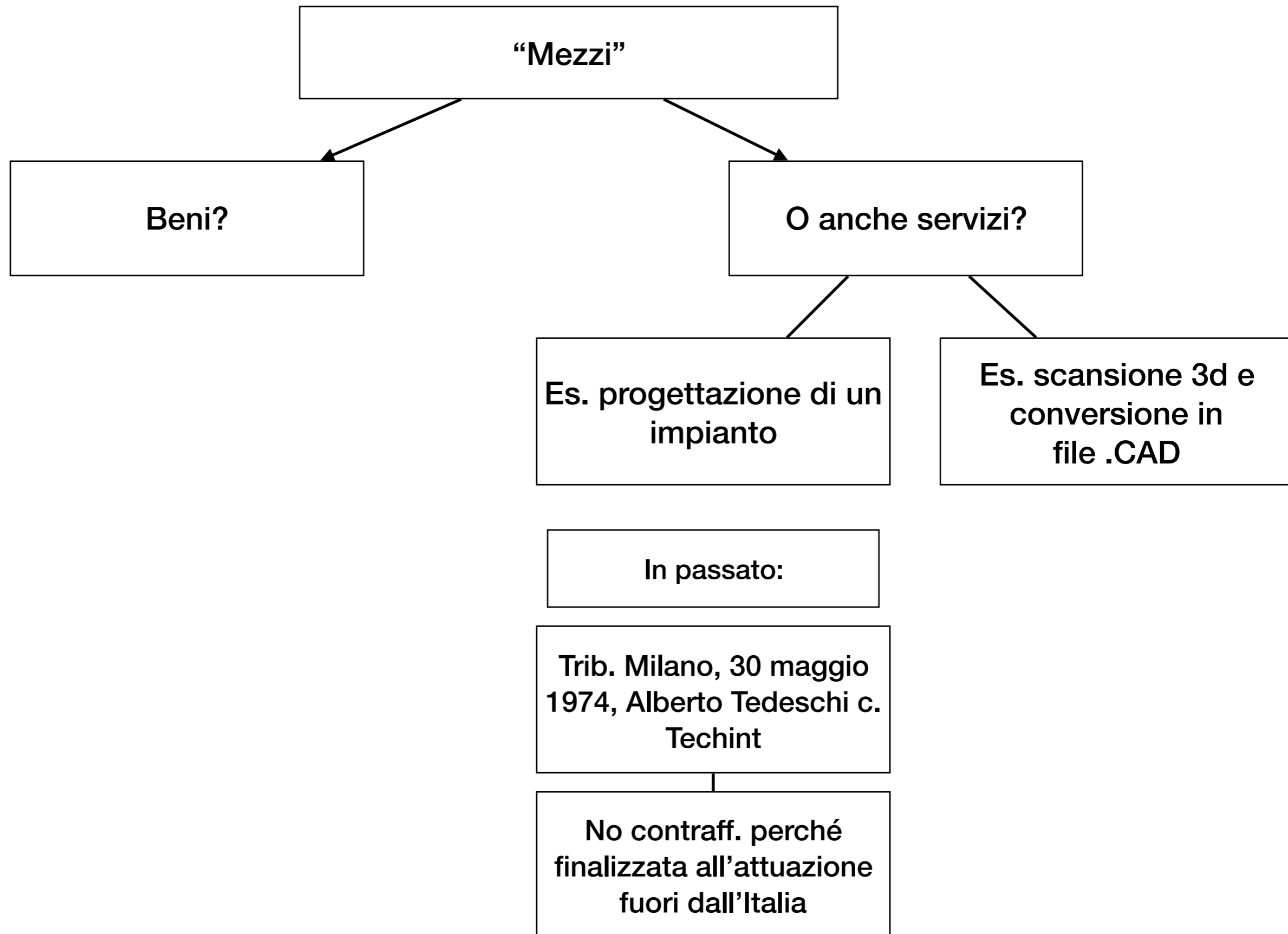
Trib. Milano, 8.4.15, Gima s.p.a. e I.M.A. Industria Macchine Automatiche s.p.a. c. Cama 1 s.p.a.

contraff.

T. Genova, Eurosider

no contraff.

# Il confronto con lo status quo ante



# Il confronto con lo status quo ante

“Mezzi”

Requisiti

“Relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione e necessari per la sua attuazione”

“Relativi a”?

= non coincidenti con?

Elemento indispensabile?

= elemento caratterizzante?

= idoneo e destinato?

“Necessari per l’attuazione”?

aggiunge qualcosa?

# Il confronto con lo status quo ante

Elemento soggettivo

Conoscenza della idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione

Occorre conoscenza dell'esistenza del brevetto e della interferenza?

Oppure basta conoscenza della destinazione a realizzare un certo prodotto/procedimento?

In passato:

T. Genova, Eurosider:  
solo della destinazione

Ignoranza colpevole

Livello di diligenza esigibile?

Variazioni in funzione della "distanza" dall'attuazione del brevetto

In passato:

T. Genova, Eurosider:  
produttore non risponde