

Nei brevetti è l'idea inventiva che svela la contraffazione

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il tribunale di Milano interviene sulle varianti a prodotti già protetti

Anche il raggiungimento di risultati più efficaci non esclude la «riproduzione»

Giovanbattista Tona

Se viene utilizzata la stessa idea inventiva, anche un prodotto che ha modificato e innovato un'invenzione già brevettata fa scattare la contraffazione per equivalente. Anche se il risultato è più efficace. Lo ha affermato la sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano con la decisione del 7 novembre 2019 che si è occupata di attrezzature per il trattamento e la separazione di rifiuti.

La giurisprudenza sui brevetti si sta confrontando con i prodotti che apportino modifiche e varianti ad invenzioni "protette" e sta elaborando criteri sempre più sofisticati per stanare le contraffazioni per equivalente. È infatti problematico l'accertamento dell'originalità di una nuova invenzione che permette di raggiungere un risultato identico (o anche migliore) di una precedente già brevettata.

Secondo il Tribunale di Milano il criterio fondamentale consiste nell'individuazione dell'idea inventiva del brevetto per verificare se le varianti utilizzate si presentino o meno come mezzi attuativi della medesima idea. E la contraffazione può sussistere anche quando il risultato ottenuto con la realizzazione per varianti è più efficace, ma il prodotto è comunque riconducibile al «contenuto delle rivendicazioni» ossia alle caratteristiche che, in base all'articolo 52 del Codice di proprietà industriale, indicano

specificamente ciò che è oggetto del brevetto e contengono le descrizioni e i disegni da cui si ricavano le soluzioni tecniche che compongono il nucleo essenziale dell'invenzione.

A questa conclusione i giudici milanesi sono arrivati richiamando il criterio di bilanciamento indicato dal Protocollo di interpretazione dell'articolo 69 della Convenzione del brevetto europeo del 29 novembre 2000 (articolo 1), secondo il quale «la portata della protezione conferita dal brevetto europeo non è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni». Un richiamo che gli ha permesso di superare le rigidità del metodo di confronto indicato dall'articolo 52 (comma 3bis) e basato essenzialmente sugli elementi equivalenti delle rivendicazioni.

La conclusione è che anche una sostituzione realizzata grazie ad un progresso ulteriore può quindi cadere nell'ambito di protezione del brevetto originario, quando comporta esplicitazione della medesima idea inventiva.

Già la Cassazione con la sentenza 21495/2019 aveva affermato che la contraffazione per equivalente non si diagnostica in base alla sola identità del problema, se esso può essere suscettibile di soluzioni diverse, ma ricorre quando la soluzione del problema è attuata con modalità e strumenti assimilabili a quelle descritte nelle rivendicazioni del prodotto già brevettato. L'apprezzamento nel merito e la verifica in contraddittorio con consulenza tecnica costituiscono quindi i momenti cruciali per verificare la tenuta di questi criteri.

È infatti ormai consolidato il principio secondo il quale una nuova invenzione deve offrire una soluzione non banale né ripetitiva della precedente; e per essere tale, deve eccedere le competenze del tecnico medio che affronta lo stesso problema (Cassazione, sentenza 22351/2015).

LA GIURISPRUDENZA

1 LE VARIANTI

Non può essere esclusa la contraffazione per equivalenza quando il **prodotto** utilizzi **varianti che attuino la medesima idea** inventiva contenuta nel brevetto già depositato; ciò vale anche quando la realizzazione per varianti ottenga un risultato più efficace, ma pur sempre riconducibile al contenuto della precedente idea inventiva. In ragione dell'originalità dei mezzi sostitutivi impiegati, può ricorrere al più un'**invenzione dipendente** o di **perfezionamento**.
Tribunale di Milano, decisione del 7 novembre 2019

2 L'ASSENZA DI ORIGINALITÀ

La contraffazione per equivalente ricorre in presenza della **soluzione di un problema tecnico** attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza (ossia varianti che comportano lo stesso risultato ma senza originalità): non fa scattare la contraffazione invece la **mera identità del problema**, suscettibile di essere superato con **soluzioni diverse**.
Cassazione, sentenza 21405 del 14 agosto 2019

3 DESCRIZIONE E DISEGNI

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Dlgs 30/2005, la **descrizione** ed i **disegni allegati** alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a **chiarire e interpretare la rivendicazione** ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione.
Cassazione, sentenza n. 22079 del 4 settembre 2019

4 COME MISURARE L'ORIGINALITÀ

In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata occorre accertare se, nel permettere il raggiungimento del medesimo risultato finale, essa presenti **carattere di originalità**, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, dovendosi qualificare per tale quella che **ecceda le competenze del tecnico medio** che si trovi ad affrontare il medesimo problema.
Cassazione, sentenza n. 22351 del 02 novembre 2015