

Contributory infringement

# Il contributo alla contraffazione

LEGGE 3 novembre 2016, n. 214

**“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio” 2013 (G.U. 24 novembre 2016, n. 275)**

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 89 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

*Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d’appello*

1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo”.

Art. 4.

*Modifiche all’articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto*

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:  
“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.

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.

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”.

Art. 5.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall’anno 2016, all’onere derivante dalle minori entrate di cui all’articolo 32 dell’Accordo, valutate in euro 65.268 per l’anno 2017, in euro 130.416 per l’anno 2018, in euro 195.804 per l’anno 2019, in euro 260.832 per l’anno 2020, in euro 326.340 per l’anno 2021, in euro 391.248 per l’anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall’anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell’Accordo, pari a euro 450.000 per l’anno 2016, a euro 550.000 per l’anno 2017, a euro 450.000 per l’anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l’anno 2016, di euro 621.442 per l’anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall’anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere

re risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, para-

grafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Accordo

(*omissis*).

## IL COMMENTO

*di Vincenzo Jandoli*

La Legge 2 novembre 2016, n. 214 introduce nell'art. 66 del Codice della proprietà Industriale l'istituto del "*contributory infringement*": è da considerarsi contraffazione di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole, in via reale o presunta, della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione. Ciò era già applicato dalla giurisprudenza. L'aspetto probabilmente innovativo è che il legislatore ha previsto la giurisdizione italiana anche qualora tali mezzi realizzati in Italia siano diretti all'estero in un Paese in cui si realizzi la contraffazione finale del prodotto o del processo localmente protetto da brevetto.

### **Il *contributory infringement***

Con L. 3 novembre 2016, n. 214 è stato modificato l'art. 66 del codice della proprietà industriale (di seguito anche c.p.i.): per la prima volta il legislatore italiano ha disciplinato la fattispecie del contributo alla contraffazione (nota anche come *contributory infringement*), in più occasioni già oggetto di esame della giurisprudenza e dottrina, di seguito indicate.

C'è contributo alla contraffazione quando alcune delle 'fasi' (1) identificate nella rivendicazione del brevetto (ovviamente non necessariamente tutte le 'fasi', altrimenti, nella maggior parte dei casi, vi dovrebbe essere una contraffazione totale) sono attuate da un soggetto, e dette 'fasi' sono univocamente destinate ad attuare l'insegnamento oggetto del brevetto, ovvero quando l'autore del contributo

alla contraffazione di dette alcune fasi è a conoscenza che la destinazione finale delle stesse è idonea a riprodurre l'oggetto della rivendicazione. In altre parole, all'autore di dette fasi, soggetto "A", può essere contestato il contributo alla contraffazione quando la rivendicazione prevede le fasi 1+2+3 e "A" realizza 1+2, le consegna a "B" e questi vi aggiunge 3, realizzando il prodotto o processo finale, anche commercializzandolo.

### **Il contributo alla contraffazione in dottrina e giurisprudenza**

Credo che possa essere utile per meglio comprendere l'interpretazione che potrà essere data al nuovo art. 66 c.p.i., ripercorrere prima le definizioni date in dottrina al *contributory infringement*, poi le

(1) Uso detto termine, evitando di far riferimento unicamente a dispositivi che potrebbero riguardare i soli brevetti di processo. È mia intenzione, infatti, far riferimento a brevetti in sé,

comprendendo quindi anche brevetti di processo, di uso, di prodotto.

principali decisioni rese al riguardo, non troppo datate.

- “La c.d. fornitura al terzo contraffattore (o contraffazione indiretta o *contributory infringement*) di componenti (meccanici o chimici) non brevettati ma essenziali alla realizzazione del prodotto finito (macchina o composto) brevettato costituisce contraffazione solo se il fornitore è consapevole della destinazione univoca dei singoli pezzi alla contraffazione del brevetto” (2).

- “Con l’espressione contraffazione indiretta si intendono gli atti legati alla ‘fornitura da parte di un terzo al contraffattore di mezzi (non protetti in sé dal brevetto) specificatamente destinati alla violazione del brevetto stesso” (3).

“La contraffazione indiretta indica la fornitura da parte di un terzo al contraffattore di mezzi non brevettati destinati all’attuazione dell’invenzione coperta da privativa da parte del contraffattore diretto” (4).

- “Illecita si ritiene la fornitura al contraffattore di parti o componenti in sé non brevettate ma essenziali per la fabbricazione del prodotto, a condizione che chi fornisce sia consapevole del fatto che gli elementi in questione entreranno a far parte del prodotto brevettato. Ed al riguardo si parla in generale di contraffazione indiretta o, frequentemente *contributory infringement*” (5).

- “La contraffazione indiretta riguarda almeno due ipotesi: i) la prima è quella della produzione e messa in vendita di parti staccate o di pezzi di ricambio in sé non coperti da brevetto, ma destinati ad operare all’interno di una struttura brevettata o nell’ambito di un procedimento brevettato”; e ii) “una seconda ipotesi attiene invece alle invenzioni di nuovo uso di un composto noto o di materiale biologico noto. Se un composto (o un materiale biologico) è capace di due usi, il secondo solo dei quali è brevettato, la fabbricazione e la vendita del composto sono lecite, e si ha contraffazione del brevet-

to sul secondo uso solo da parte dell’acquirente che lo utilizzerà per il secondo uso” (6).

- “Dottrina e giurisprudenza hanno delineato la fattispecie della c.d. *contributory infringement* o contraffazione indiretta, al fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si colorano tuttavia di illiceità in forza della consapevolezza dell’autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata (e cioè, ad esempio, l’impiego di quanto fornito nell’ambito di un procedimento brevettato) o, comunque dell’obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto” (7).

Alcuni autori hanno ritenuto che sia requisito indispensabile per aversi contribuito alla contraffazione la contraffazione “finale” (8). Altri non concordano (9).

In giurisprudenza la decisione che per anni è stata il “leading case” (forse non la prima (10)), e potrebbe non esserlo più con il nuovo art. 66 c.p.i. è la nota sentenza della Cass. 12 giugno 1996, n. 5406 (11) caso *Sidermes*: “chi pone in commercio prodotti o strumenti idonei ad essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili anche di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrata la consapevolezza che egli abbia dell’uso illecito ad opera degli acquirenti stessi” (sono seguite altre decisioni in tal senso, tra queste Trib. Venezia 29 ottobre 2008 in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)).

Il Trib. Torino 15 giugno 2012 (in [darts-ip.com](http://darts-ip.com)), ha per primo differenziato il contributo alla contraffazione dalla contraffazione indiretta, affermando che c’è la seconda quando i componenti realizzati sono univocamente destinati a quanto protetto dalla rivendicazione del brevetto azionato; mentre si ha contribuito alla contraffazione quando l’autore

(2) Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2016, 339.

(3) Sena, in *Dir. inv. mod.*, 2011, 312.

(4) Scuffi - Franzosi, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014, 676.

(5) Vanzetti, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 834.

(6) Vanzetti - Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2014, 464.

(7) C. Galli, *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2010, 652.

(8) Franzosi - Piccarreta, *Indirect patent infringement*, in *Patent Infringement Worldwide*, Carl Heymanns Verlag, 2010, 156-157.

(9) Briceno, *La contraffazione indiretta*, in Scuffi - Franzosi, *Diritto industriale italiano*, cit., 675.

(10) Per il vero uno dei primi casi, se non il primo, in cui la giurisprudenza italiana ha affrontato il problema del contributo alla contraffazione è stato la sentenza della Cass. 24 ottobre 1956, n. 3387, *Roncuzy v Pasté*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, II, 3: “costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale la fabbricazione e il commercio di parti della macchina brevettata, anche se non brevettabili o cadute in pubblico dominio, se la fabbricazione e lo smercio sono fatti con riferimento alla macchina brevettata, e se dette parti sono destinate univocamente ad essere usate in contraffazione del brevetto.” Si veda anche la sentenza della Cass. 1° novembre 1994, n. 9410 (in *GADI* 3028, 1994), in cui è stato ritenuto responsabile in concorso nella realizzazione dell’illecito il fornitore dei disegni dell’impianto con la consapevolezza della loro destinazione alla perpetrazione dell’illecito.

(11) In *GADI* 3383, 1996.

è consapevole della destinazione finale dei componenti realizzati (senza effettuare una siffatta differenziazione un approccio simile si può riscontrare nella decisione del Trib. Bologna 3 marzo 2006, in *De Jure*). Per il vero analogo differenziazione è stata prospettata anche in dottrina (12).

Il Tribunale di Milano ha affermato che vi è contributo alla contraffazione anche nel caso in cui il prodotto può avere un uso multiplo e solo uno dei molteplici usi può essere considerato contraffazione, non gli altri. In tal caso sussiste contributo alla contraffazione qualora vi sia stata una induzione alla contraffazione da parte del produttore nei confronti dei clienti, invitandoli ad utilizzare il prodotto nella modalità protetta dal brevetto. Il Tribunale ha affermato che tale induzione alla contraffazione debba essere censurata quale contributo alla contraffazione (Trib. Milano 24 aprile 2014, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)).

Si veda inoltre il Trib. Venezia 14 aprile 2016, n. 934 (non ancora pubblicata in riviste) che non attribuisce particolare rilievo all'elemento soggettivo della consapevolezza e/o conoscenza della destinazione del prodotto, se non ai fini del risarcimento danni (13).

Infine, la produzione di componenti in un determinato Paese in cui il prodotto finale è protetto, ma detti componenti sono spediti in un Paese in cui non vi sia alcun corrispondente brevetto, è lecita e la consegna dei componenti non può essere considerata contributo alla contraffazione (14). Con alcuni dubbi si consideri anche la sentenza del Tribunale di Milano 8 aprile 2015 in cui è stato ritenuto un brevetto di processo efficace in Italia, violato per contributo alla contraffazione dalla sola produzione in Italia di una macchina idonea a riprodurre quel processo e diretta unicamente all'esportazione nel mercato USA, in cui non vi è protezione per quella invenzione.

### Il nuovo art. 66 c.p.i.

Prima di analizzare le modifiche all'art. 66 c.p.i., è da valutare se il contributo alla contraffazione possa considerarsi applicabile unicamente a brevetti di processo, anche perché il *leading case* *Sidermes* riguarda un brevetto di processo (15).

La risposta, ritengo, non può che essere negativa: nel nuovo art. 66 non vi è alcun riferimento se il contributo alla contraffazione debba essere riferito ad un brevetto di prodotto o ad un brevetto di processo. Si legge, infatti, "mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione" e "necessari per la sua contraffazione" dove mezzi non è riferito solo a dispositivi, semmai più genericamente a fasi dell'invenzione. Al riguardo, infatti, nei lavori preparatori della L. 3 novembre 2016, n. 214, relativamente all'art. 66 (16) si legge il chiaro riferimento all'art. 124, par. 4, c.p.i. secondo cui: "con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno". Quindi, viene svolto un riferimento non solo ai mezzi diretti alla produzione dell'invenzione (con riferimento ovviamente al brevetto di prodotto), ma anche ai mezzi che possono essere diretti ad implementare il metodo o alla realizzazione del processo (e così con riferimento ad un brevetto di metodo o processo). E del resto nei casi sopracitati, oggetto delle pronunce giurisprudenziali successive alla sentenza *Sidermes*, sono stati esaminati anche brevetti di prodotto.

(12) "Contraffazione indiretta e concorso nella contraffazione (*contributory infringement*) sono differenti. Infatti la prima è violazione indiretta del divieto di usare l'invenzione, anche da parte dello stesso contraffattore diretto configurabile ad es. in alcuni casi di licenza d'uso per usi non autorizzati; il *contributory* è imputabile a un terzo rispetto a chi pone in essere la contraffazione diretta", Muscolo, *Del diritto di brevetto per invenzioni industriali*, in *Commentario del Codice civile diretto da Enrico Gabrielli*, Torino, 2014, Della Società - Dell'Azienda - Della Concorrenza - Vol. V (Artt. 2575 - 2642 c.c.), 314.

(13) "Ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. n. 30/2005, posto che la produzione delle parti plastiche del dispositivo contribuisce in modo rilevante all'affermata contraffazione del brevetto, essendo del tutto irrilevante, ai fini della tutela reale del brevetto asseritamente contraffatto, l'imputazione soggettiva, a titolo di dolo o colpa, della condotta, imputazione che torna ad essere

rilevante esclusivamente nel giudizio attinente alla richiesta di risarcimento dei danni".

(14) Così Trib. Bologna 3 marzo 2006, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) e Guglielmetti, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 143.

(15) Negli USA il contributo alla contraffazione assume particolare rilievo per lo più per brevetti di processo o metodo: Vedasi anche l'orientamento US in *Akamai Techs., Inc. v. Lime-light Networks, Inc.*, - F.3d - (Fed. Cir. 2015) (*en banc*), 2015 U.S. App. LEXIS 14175 (Aug. 13, 2015). Second cui "when multiple actors are involved in carrying out the claimed infringement of a method patent and no single accused infringer has performed all of the steps" (la fattispecie del *divided infringement*).

(16) [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione\\_illustrativa\\_57.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_57.pdf).

### Gli elementi costitutivi del contributo alla contraffazione

Nell'art. 66 assumono particolare rilevanza l'aspetto oggettivo, l'aspetto soggettivo e quello "territoriale".

- Il primo riguarda la produzione dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione. Non è ben chiaro cosa siano questi mezzi. Parrebbe anche la sola produzione di quei componenti necessari per una realizzazione di una parte della rivendicazione. Quasi un contributo del contributo alla contraffazione. Ma è importante che tali mezzi siano *necessari* e l'*elemento* della rivendicazione sia rilevante. Quindi, l'elemento deve essere da un lato una parte rilevante della invenzione senza la quale l'insegnamento non potrebbe realizzarsi; dall'altra neppure coincidere con la rivendicazione. Inoltre se detti mezzi sono già reperibili sul mercato l'autore deve svolgere una sorta di invito alla contraffazione (quello che in USA è noto come *active inducement*) (17).

- L'aspetto soggettivo sia ha con la conoscenza o presunzione di conoscenza ("avrebbe dovuto sapere") della destinazione dei mezzi prodotti dell'autore del contributo alla destinazione finale dei mezzi dallo stesso prodotti o forniti.

- L'aspetto territoriale citato nell'art. 66, potrebbe prestarsi a situazioni di criticità applicative. Per questo credo sia opportuno dedicarvi il seguente apposito separato paragrafo.

### Rilevanza del territorio e ambito di applicazione dell'art. 66

La portata de "la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta", nell'art. 66 è di assoluto rilievo. Si potrebbe pensare che da quanto previsto dal legislatore non sia necessario per aversi contributo alla contraffazione che detta attività preparatoria sia svolta nel Paese in cui l'invenzione è protetta, mentre è necessario che la contraffazione diretta e/o finale sia svolta in qualunque Paese in cui l'invenzione abbia protezione. Infatti il riferimento al territorio di uno Stato riguarda appunto detta fase finale e non la fase preparatoria, cosiddetta contributiva. In tal caso il giudice italiano dovrebbe esaminare la contraffa-

zione dell'invenzione protetta esclusivamente altrove.

La mia opinione, anche per fondare pienamente la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato (che altrimenti si avrebbe incontestabilmente solo qualora l'autore della contraffazione indiretta venga citato nel foro generale del convenuto, ai sensi dell'art. 4.1 del Reg. 1215/2012), è che il contributo alla contraffazione debba essere svolto in Italia, con invenzione protetta anche in Italia. Pertanto se in Italia viene svolta l'attività preparatoria di alcune rilevanti fasi protette dalla rivendicazione (efficace in Italia) e la contraffazione diretta e finale è in qualunque Paese l'invenzione sia protetta (quindi anche all'estero), allora vi è il contributo alla contraffazione, ai sensi del nuovo art.66.

Ci potrebbero essere delle perplessità a condividere che un giudice dovrà esaminare non solo quanto svolto in Italia per il contributo alla contraffazione, ma anche quanto effettuato in altro Stato, sia UE sia extra UE. E con ciò anche il giudice dovrà valutare che si tratti di medesima invenzione. Quindi con verifica e confronto delle rivendicazioni dei brevetti coinvolti facenti parte della stessa famiglia dell'invenzione. Il che, ai fini della applicazione dell'istituto del *contributory infringement*, rappresenta un caso sostanzialmente unico in Europa e potrebbe costituire una posizione isolata per l'Italia rispetto agli altri Paesi.

Ma ciò è quanto risulta da una rigorosa lettura dell'articolo.

E del resto il giudice una volta che avrà giurisdizione a pronunciarsi su quanto oggetto delle domande svolte dalle parti, non potrà che applicare la legge locale anche in conformità del Reg. CE 864/07, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extra contrattuali. Tale Regolamento prevede all'art. 8 la violazione di diritti di proprietà industriale e che il giudice dello Stato membro avente giurisdizione possa pronunciarsi su contraffazioni verificatesi anche in altri Stati membri e ragionevolmente anche in Stati extra UE (18) (con esclusione delle domande o eccezioni di nullità eventualmente svolte dal convenuto), applicando più leggi locali "e ciò al fine anche di evitare decisioni, se non incompatibili, quantomeno tra loro contraddittorie, tali per cui uno stesso prodotto potrebbe essere considerato

(17) *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1319 (2012) con riferimento anche all'art. 35 U.S.C. par. 271(b).

(18) Art. 3 - "carattere universale: la legge designata dal presente Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato Membro".

contraffattorio di uno stesso brevetto ‘validato’ in più Stati” (19).

Del resto, quanto meno per i brevetti europei dette “validazioni” ragionevolmente dovrebbero avere le stesse rivendicazioni (così C.B.E., art. 65), salvo limitazioni locali (ad esempio in Italia attraverso l’art. 79 c.p.i.).

Coloro che non condideranno tale lettura dell’art. 66 troveranno sicuramente argomenti a proprio favore nei soprarichiamati lavori preparatori della L. n. 214/ 2016 (20) ove, per giustificare la nuova modifica dell’art. 66, viene citato l’art. 26 dell’Accordo Istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (21) che prevede: (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”* (22). Vi è, quindi, una sostanziale corrispondenza al nuovo art. 66, fuorché per il riferimento a “la sua attuazione nel territorio di uno

Stato”. Si percepisce immediatamente l’inserimento *ex novo* “nel territorio di uno Stato” non presente nell’art. 26. Questo può portare anche ad affermare che il *territorio di uno Stato* possa essere considerato con riferimento all’Italia. Ma questa è una interpretazione, non certo letterale, né quanto più vicina all’art. 66, come modificato. Pertanto, fino a quando non avremo una chiara interpretazione resa probabilmente dalla Suprema Corte o una modifica dell’art. 66, ritengo che “*nel territorio dello Stato*” non possa che essere qualunque Paese in cui l’invenzione è protetta e cioè dove la famiglia della stessa invenzione sia stata estesa. Sarà così interessante vedere l’applicazione che faranno i giudici nell’esaminare l’ambito di protezione del brevetto e la sua contraffazione secondo le leggi locali dei vari Paesi in cui l’invenzione è stata estesa.

Del resto, senza andare a richiamare l’UPC Agreement, che appunto avrà dette competenze non solo su brevetti unitari, ma anche su brevetti europei (in tal senso si vedano gli artt. 1 e 3 (23)), sulla base dell’Accordo istitutivo sopracitato, vi sono già state diverse decisioni rese da giudici inglesi (24) in cui si è pronunciato sulla contraffazione di un brevetto europeo relativamente alla sua validazione britannica, spagnola, italiana, francese e tedesca. Analoghi procedimenti potrebbero essere svolti in Italia in tema di *contributory infringement* quando un prodotto o un processo potrebbe essere considerato contraffattorio di uno stesso brevetto “validato” anche in altro Stato. Vedremo nei prossimi mesi come si orienteranno le nostre Sezioni Specializzate al riguardo.

(19) Così scrivevo in *European intellectual property review EIPR; Cross Border Litigation Again? This Time The Legislator Intervenes*, 31, n. 5 (2009), 236-243

(20) Oltre che osservare che quanto sopra scritto relativamente all’art. 65 del CBE non troverebbe applicazioni a invenzioni extra CBE, nonché che anche relativamente al brevetto europeo, lo stesso ambito di interpretazione del brevetto individuato dalla CBE ex art. 69 può essere valutato diversamente a secondo del singolo stato europeo in cui è applicabile. Allo stesso modo il giudizio di contraffazione è disciplinato dalla legge locale (art. 64.3 CBE).

(21) Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (istitutivo dell’Unified Patent System -UPS), fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’UE C 175 del 20 giugno 2013.

(22) Tale articolo è in sostanza la riproposizione dell’art. 26 della Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975 secondo cui “Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l’offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l’invenzione brevettata, di mezzi inerenti ad un elemento essenziale dell’invenzione per utilizzare, in tale territorio, l’invenzione stessa, qualora un terzo sappia o risulti evidente dalle circo-

stanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa”.

(23) Art. 1 dell’UPC Agreement: “Unified Patent Court A Unified Patent Court for the settlement of disputes relating to European patents and European patents with unitary effect is hereby established. The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States and thus subject to the same obligations under Union law as any national court of the Contracting Member States”. Art. 3 dell’UPC “This Agreement shall apply to any: (a) European patent with unitary effect; (b) supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent; (c) European patent which has not yet lapsed at the date of entry into force of this Agreement or was granted after that date, without prejudice to Article 83; and (d) European patent application which is pending at the date of entry into force of this Agreement or which is filed after that date, without prejudice to Article 83”.

(24) Judge Arnold della High Court nella sentenza del 27 novembre 2012 [2012] EWHC 3316 (Pat) and App. 21 Maggio 2013 [2013] EWCA Civ 517, [2013] RPC 37, “*Actavis I*”, 15 May 2014 [2014] EWHC 1511 (Pat) tutte richiamate anche nella sentenza dell’High Court of Justice, 12 febbraio 2016, [2016] EWHC 234 (Pat).