

Metroconsult
UNA PROTEZIONE SU MISURA PER LE TUE IDEE

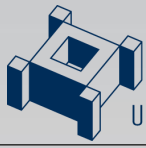
30ANNI
1987-2017

Dialoghi sulla Proprietà Intellettuale

Palazzo di Giustizia «Bruno Caccia»

Torino, 12 Dicembre 2017

Contraffazione Indiretta
(Casi pratici)

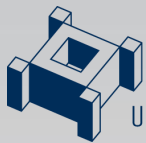


La contraffazione indiretta è un principio essenzialmente giuridico che i consulenti devono cercare di applicare nel contesto in cui operano

Compito dei consulenti brevettuali è anche quello di collegare il mondo dei principi giuridici della dottrina e giurisprudenza, a quello della ricerca (Università, Istituti di Ricerche, CNR, ecc.) e delle aziende che sviluppano innovazioni tecnologiche, nuovi prodotti e processi produttivi cercando di tutelarli.

In questo contesto i consulenti in brevetti di solito intervengono principalmente in due fasi separate:

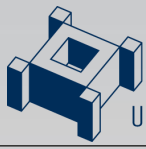
- i) a monte della contraffazione indiretta (ma anche di quella diretta) preparando e proseguendo le domande di brevetto
- ii) a valle, in caso di contenzioso (come consulenti tecnici – CTU, CTP).



i) Contraffazione indiretta (prevenzione)

Due tipi principali di innovazione industriale: prodotto e processo

TIPO DI INNOVAZIONE	VANTAGGI STRATEGICI
RADICALE	OFFRIRE QUALCOSA CHE NESSUN ALTRO PUÒ OFFRIRE
INNOVAZIONE INCREMENTALE	SPOSTAMENTO DELLA FRONTIERA PERFORMANCE/COSTO
CAMBIAMENTO DELLE REGOLE (es. Bticino Magic > Living > Axolute)	RISCRIVERE LE REGOLE DEL GIOCO COMPETITIVO
COMPLESSITÀ DEL PRODOTTO	LA DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO COSTITUISCE UNA POTENTE BARRIERA ALL'INGRESSO

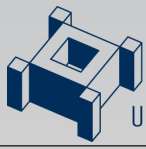


Difficoltà a “mettere d’accordo” i principi giuridici con la realtà che il consulente si trova a fronteggiare (industrie, aziende, enti di ricerca).

Seguendo questa classificazione (prodotto – processo) anche i brevetti dovrebbero riflettere questa suddivisione e avere ad oggetto, prodotti o procedimenti.

In realtà la EPC parla anche di invenzioni di uso (cfr. art. 54(4) e rule 43 EPC), mentre il nostro Codice che presenta norme simili (art. 46.4, 52 CPI) parla di nuova utilizzazione di una sostanza o combinazione di sostanze.

Queste differenze sottili possono avere delle conseguenze sulla contraffazione indiretta, perché ormai in molti settori (es. auto, elettrodomestici, TLC, ma anche chimico-farmaceutico) i produttori assemblano pezzi o prodotti intermedi, forniti da terzi.



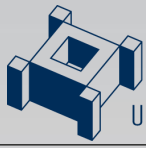
Art. 54(4) EPC (2nd medical use)

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

Art. 46 CPI

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Se si tiene conto dell'art. 66.2-bis (il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare di fornire o offrire..... i mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione.....), è comprensibile come in certe situazioni si debba tenere conto della contraffazione indiretta fin dalla redazione delle domande di brevetto.

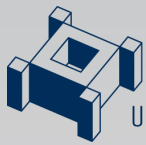


Rule 43 EPC

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

- (a) a plurality of interrelated products,
- (b) different uses of a product or apparatus,
- (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

A livello europeo c'è una limitazione addizionale (rispetto all'Italia) sulle rivendicazioni indipendenti di prodotto, uso e procedimento. Anche questa limitazione pone problemi che possono avere conseguenze sulla contraffazione indiretta.

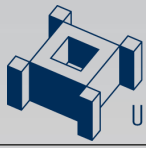


Diventa quindi problematico coprire prodotti o processi complessi, cioè che abbiano al loro interno diversi componenti o passi innovativi, come ad esempio un apparato (una macchina, un elettrodomestico, un dispositivo, ecc.)

con un sensore o attuatore particolare oppure un processo con diversi intermedi.

Rivendico il sensore o l'apparato ? In Italia entrambi ma in Europa no (tranne alcune eccezioni – cfr. Guidelines)

- (i) examples of a plurality of inter-related products (Rule 43(2)(a)):
 - plug and socket;
 - transmitter – receiver;
 - intermediate(s) and final chemical product;
 - gene – gene construct – host – protein – medicament;
- (ii) example of a plurality of different inventive uses of a product or device (Rule 43(2)(b)):



Casi pratici

Caso 1 (meccanico)



In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione Nona civile

In persona dei magistrati
Dott. Luigi Costanzo Presidente
Dott. Mario Tuttobene, Giudice relatore
Dott.ssa Emanuela Giordano, Giudice
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 2004 /2011 promossa da:
EUROSIDER SAS CF/PIVA 00128440534 elettivamente domiciliato in CORSO A. SAFFI
7/2 GENOVA presso l'Avvocato CREMONINI BARBARA che la/lo rappresenta e difende;

contro

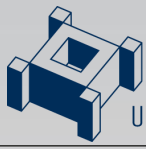
CARROZZERIA STEFANO CARSERVICE SNC CF/PIVA 01503060087 elettivamente
domiciliato in VIA GROPALLO, 6/3A 16122 GENOVA presso l'Avvocato PERCIVALE
ANDREA EMME.BI. SNC CF/PIVA 01063590994 elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso l'Avvocato TIRELLI TEO INNOVA SRL
CF/PIVA 01165840453 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato

Sentenza n. 2491/2016 pubbl. il 21/07/2016

RG n. 2004/2011

Repert. n. 2166/2016 del 27/07/2016

Tribunale di Genova



Il Caso

Brevetto Europeo (fraz. Italiana) EP 1 332 784 (EP '784)

Attrice: titolare brevetto

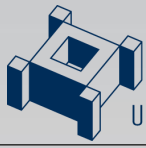
1^a Convenuta: rivenditore impianti verniciatura (per carrozzerie)

2^a Convenuta: produttore impianti verniciatura

3^a Convenuta: carrozzeria (estromessa)

Richieste attrice: contraffazione solo del procedimento di trattamento aria (no apparecchiatura), inibitoria, danni + retroversione utili, ritiro e distruzione apparecchiature, CTU contabile.

Richieste 2^a convenuta: rigettare domande avversarie, ma no richieste di nullità del brevetto o di non contraffazione (1a Convenuta indenne da 2a Convenuta);



Caso 2 (chimico)

Tribunale di Milano

N. R.G. 54470/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 54470/2016 promosso da:

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC,

FRESENIUS KABI ITALIA SRL,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, difese dagli avv.ti Luca Giove, Andrea Comelli e Viviana Carini, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Milano, Corso di Porta Romana n. 100

RICORRENTI/RESISTENTI IN VIA RICONVENZIONALE

contro

ELI LILLY & COMPANY, in persona del legale rappresentante

RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE

nonché

ELI LILLY ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale, giusta procura notarile in atti,

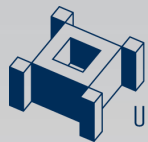
INTERVENUTA VOLONTARIA

entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Ghirardi e Riccardo Fruscalzo, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Ghirardi, in Milano, Via Santa Maria alla Porta n. 2, rispettivamente in forza di procura speciale in atti

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6-settembre 2017,

ha pronunciato la seguente



- Il Caso

Procedimento cautelare (ricorso)

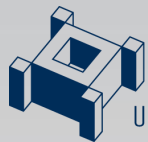
Brevetto Europeo (fraz. Italiana) EP 1 313 508 – Titolare Eli Lilly Comp.

Ricorrente (Resistente riconv.): Fresenius Kabi Oncology/Fresenius Kabi Italia

Resistente (Ricorrente riconv.): Eli Lilly Comp./Eli Lilly Italia

Richieste Ricorrente: dichiarazione di non contraffazione da parte del farmaco Pemetrexed Fresenius (ma no nullità brevetto)

Richieste Resistente: rigettare domande avversarie, inibitoria importazione, fabbricazione, offerta ed uso.

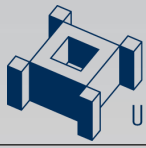


Caso 3 (elettronico)

Qualche settimana fa si è tenuto presso il Tribunale di Torino un seminario sui brevetti essenziali per gli standard, da cui è emerso che questo tipo di brevetti è piuttosto diffuso nel campo delle telecomunicazioni e, più in generale, nel settore elettronico.

A titolo di complemento di questo seminario si può portare un esempio sul tema della contraffazione indiretta, relativo a brevetti sulla telefonia mobile conforme ad alcuni standard.

Fermo restando valgono le stesse considerazioni espresse per i precedenti, ci può forse essere qualche peculiarità nel campo delle tlc in quanto esse coinvolgono diversi soggetti, dai produttori di telefoni o terminali mobili, ai gestori dei servizi di telefonica, a coloro che realizzano le infrastrutture.



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

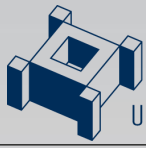
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Tomato, Daniel Hazan e Iuri Maria Prado, come da procura generale del 28.9.2010 e da procura del 7.4.2016, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Tomato, in Milano – foro Buonaparte, 53

- CONVENUTO -

Sentenza n. 10288/2016 pubbl. il 21/09/2016

RG n. 60228/2010

Repert. n. 8548/2016 del 21/09/2016



- Il Caso

Procedimento cautelare (ricorso)

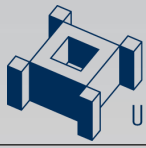
3 Brevetti Europei (fraz. Italiane) EP 1 236 368 – EP 1 226 692 – EP 913979

Attori: HTC Corp, HTC Europe

Convenuto: IPCom GmbH (titolare brevetti)

Richieste Attori: nullità brevetti e dichiarazione di non contraffazione

Richieste Convenuto: rigettare domande avversarie, accertare contraffazione, inibitoria, danni, sanzioni accessorie ecc..

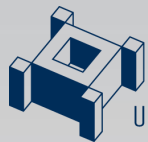


Conclusioni

Gli esempi che sono stati illustrati offrono una panoramica delle difficoltà tecniche che possono presentarsi, ogni qual volta si debba affrontare il tema della contraffazione diretta o indiretta.

Come visto, i vari settori tecnologici hanno rispettive peculiarità che i consulenti tecnici devono valutare, per poter rispondere ai quesiti dei giudici.

Una volta definiti gli aspetti tecnici del problema, l'accertamento della eventuale contraffazione indiretta è una questione essenzialmente di diritto (responsabilità legale delle parti), che esula dal campo delle indagini tecniche.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Filippo Ferroni

METROCONSULT Genova

Via Palestro 5

16122 - GENOVA

www.metroconsult.it