

# JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

## La Corte d'Appello di Milano in tema di *contributory infringement*

Nell'ambito di una controversia concernente la validità e la contraffazione di brevetti nel settore meccanico, in una sentenza ricca di spunti (n. 1094 del 14 maggio 2020), la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sul tema della contraffazione indiretta di brevetto, o *contributory infringement*.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano aveva ritenuto violate alcune tra le rivendicazioni di procedimento di uno dei brevetti oggetto di causa, mediante la cessione, ad un cliente canadese, di un macchinario conformato in modo da consentire l'attuazione del procedimento brevettato. La macchina prodotta dalla società convenuta era risultata infatti applicare in tal modo il metodo descritto in tali rivendicazioni.

il Tribunale di Milano aveva affermato sussistere la forma di contraffazione brevettuale nota come *contributory infringement*, forma indiretta di contraffazione, la quale può sussistere, secondo le parole della Corte, "*in caso di realizzazione di un prodotto idoneo ad attuare un altrui brevetto di procedimento.*"

Nel giudizio di impugnazione, la parte appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo di non aver fatto alcun uso in territorio italiano delle macchine fornite al cliente canadese e, dunque, che per tale ragione il procedimento non possa considerarsi attuato. Nel caso in esame infatti, secondo l'appellante, l'attuazione delle rivendicazioni di procedimento sarebbe avvenuta solo in Canada – ove il titolo in oggetto, un brevetto europeo, non esplica alcun effetto - e non in Italia.

L'istituto della contraffazione indiretta, tradizionalmente riconosciuto dalla giurisprudenza e dottrina nazionale, è stata formalmente introdotta nell'ordinamento italiano il 25 novembre 2016 (in data successiva all'emissione della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano) con l'inserimento del comma 2bis dell'art. 66 C.P.I., il quale recita:

*"(...) 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.**"*

In estrema sintesi, sussiste contraffazione indiretta nel caso di concorso in un atto illecito altrui. Secondo l'appellante - che ha ancorato il proprio ragionamento al comma 1 dell'art. 66 C.P.I., il quale nel definire l'ambito di esclusiva del titolare del brevetto, fa riferimento al solo "*territorio dello Stato*" - in assenza di illecito da parte del terzo, non sussiste nemmeno il concorso nell'illecito.

La Corte d'Appello milanese ha rigettato l'argomento, ritenendo **irrelevante il fatto che il procedimento tutelato dal brevetto europeo oggetto di causa sia stato applicato al di fuori del territorio europeo**, dunque **in un territorio dove il titolo non esplicava alcuna efficacia**. I Giudici meneghini hanno ritenuto **sufficiente la fornitura ad un terzo del macchinario capace di attuare le rivendicazioni** brevettuali (elemento oggettivo della fattispecie), definendo tale macchinario come **mezzo indispensabile** per attuare il procedimento in questione. La Corte ha inoltre rilevato che anche dal punto di vista psicologico risulta dimostrato lo **scopo precipuo del contraffattore di consentire al proprio cliente di attuare il procedimento** brevettato utilizzando la macchina fornita (elemento soggettivo).

Un aspetto importante della sentenza in commento con riferimento al tema della contraffazione indiretta è costituito dal fatto che l'azienda italiana abbia **conseguito i profitti derivanti dalla violazione brevettuale** - ovvero il pagamento del prezzo pattuito per le macchine cedute al proprio cliente - **nel territorio dello Stato italiano**, aspetto ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della sussistenza dell'illecito.

La Corte d'Appello di Milano ha precisato infatti che, in base a una corretta interpretazione dell'art. 66 C.P.I., ***“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.”***