

La contraffazione per equivalenti: Cassazione, Sez. I, Ord., 20.10.2022, n. 30943

Introduzione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 30943 del 2022, conferma importanti approdi della giurisprudenza nazionale in tema di contraffazione per equivalenti. In primo luogo, si afferma che nel giudizio di contraffazione, al fine di escludere l'interferenza tra il brevetto e la realizzazione contestata, si deve valutare se quest'ultima offra una risposta non banale né ripetitiva nel raggiungere il medesimo risultato finale del brevetto, per tale intendendosi una soluzione che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema. In secondo luogo, conferma la legittimità del *modus operandi* della giurisprudenza di merito che, nel giudizio di interferenza, assume come oggetto della propria indagine il brevetto di chi ne lamenta la contraffazione, da una parte, e il prodotto o il procedimento contestato, dall'altra parte, senza dare alcuna rilevanza all'eventuale brevetto del presunto contraffattore quando tale brevetto non sia corrispondente del tutto al prodotto o al procedimento contestato.

La contraffazione per equivalenti

La nozione di contraffazione per equivalenti fa riferimento al caso in cui l'invenzione posteriore non sia in tutto e per tutto identica all'idea protetta da un brevetto, ma se ne discosti in alcuni suoi elementi accessori, senza tuttavia alterarne l'essenza, al punto tale che le varianti apportate possano dirsi ovvie o comunque facilmente raggiungibili dal tecnico medio del ramo. Intesa in questo senso, è evidente che la nozione di contraffazione per equivalente, più che opporsi a quella di contraffazione letterale, ha lo scopo di fornire una più adeguata tutela al titolare del brevetto, ampliando la portata della contraffazione letterale oltre i confini dell'identità e della perfetta corrispondenza dei trovati industriali alle rivendicazioni brevettuali. La *ratio* che sta alla base delle due nozioni di contraffazione è, dunque, la medesima e, precisamente, che in un sistema in cui l'invenzione industriale è un bene immateriale che garantisce un vantaggio al titolare, l'appropriazione di questo vantaggio è illegittima, anche quando le modifiche apportate alla seconda invenzione non snaturino le caratteristiche essenziali della prima. Diversamente, sarebbe troppo facile eludere la disciplina brevettuale, trincerandosi dietro una (fin troppo evidente) escamotage data dalla possibilità di apportare mere varianti all'idea di qualcun altro.

Da quanto affermato discende che la nozione di contraffazione per equivalente: (i) ha origine dottrinale e giurisprudenziale (e ancora oggi difetta di un espresso referente normativo); (ii) è compatibile sia con il caso in cui le varianti apportino un miglioramento al trovato brevettuale, sia con il caso in cui la modifica abbia un effetto peggiorativo (ciò che viene usualmente definito con il concetto di contraffazione migliorativa o peggiorativa).

Alla luce di quanto affermato, è evidente che assume preminenza nel giudizio di interferenza l'individuazione del criterio alla stregua del quale valutare l'interferenza per equivalenti, nonché della metodologia al fine di applicare tale criterio.

Quanto al primo, in giurisprudenza sussiste ormai una unanimità di vedute sul fatto che per scongiurare il rischio di interferenza la seconda soluzione debba impiegare **mezzi strutturali** diversi e, dunque, collocarsi al di fuori dell'idea del trovato brevettuale, sebbene poi questo concetto si trovi declinato con formule

linguistiche anche diverse, ma identiche nel concetto di fondo (ad es. si trovano riferimenti a nozioni di modifiche, mere varianti, soluzioni ovvie per il tecnico medio del ramo e via dicendo).

Quanto alla metodologia, è d'uso in giurisprudenza – e in particolar modo nelle consulenze tecniche d'ufficio – l'impiego di diversi approcci.

Tra questi si ricorda *l'element by element approach*, illustrato in maniera efficace dal Tribunale di Milano (10 febbraio 2012) che afferma che «*in base all'indirizzo richiamato, l'indagine per valutare l'equivalenza tra il trovato oggetto del brevetto e una realizzazione successiva (di cui sia chiesta la brevettazione o di cui si discuta se costituisca contraffazione del brevetto) implica tre passaggi: il primo consiste nella individuazione del nucleo dell'invenzione tutelata dal brevetto anteriore o cd «idea inventiva» alla base del brevetto, il secondo nel confronto tra tale idea inventiva e la realizzazione successiva per evidenziarne eventuali differenze e il terzo nella valutazione della originalità delle differenze: non vi è equivalenza solo se le varianti della realizzazione successiva rispetto all'idea inventiva sono originali o non ovvie (teoria degli equivalenti ed element by element approach di Rossi). Resta fermo, come è stato osservato che l'equivalenza non attiene al problema affrontato, ma all'idea di soluzione dello stesso».*

Altra metodologia, spesso rinvenuta nelle consulenze tecniche d'ufficio, è quella che si connette al *Function – Way – Result test (FWR test)* o *triple based approach*, o ancora *triple identity test*. «*che consiste essenzialmente nel verificare se, per ciascun elemento tecnico presente nell'oggetto di cui valutare l'interferenza, ma non letteralmente indicato nella privativa in esame, questo svolga essenzialmente la medesima funzione (ruolo tecnico), sostanzialmente nello stesso modo (e quindi con mezzi tecnici simili, dovendosi precisare che non si può prescindere dalla comparazione delle caratteristiche strutturali dei mezzi tecnici esaminati), per ottenere sostanzialmente lo stesso risultato, cioè un risultato dello stesso tipo e qualità»* (Tribunale Milano, 17 dicembre 2014). Detto in altri termini, una variante dell'invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell'ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l'elemento esplicitamente rivendicato.

Cassazione, Sez. I, Ord., 20.10.2022, n. 30943.

Conclusa questa breve disamina di carattere teorico, veniamo ora al recente pronunciamento della Corte di Cassazione, che in applicazione delle nozioni sopra delineate, conferma l'utilità e la ragionevolezza di una nozione, quella di contraffazione per equivalenti, che sebbene non vanti (ancora) un'espressa previsione normativa, è pienamente compatibile con la *ratio* del sistema disegnato a tutela dei trovati brevettuali, nonché necessitata proprio da questa.

Il caso da cui origina la controversia riguarda la contraffazione di un brevetto avente ad oggetto una struttura ad elementi componibili per l'arredamento tecnico-funzionale di interni, in particolare una scaffalatura. L'azienda convenuta si costituiva eccependo la nullità del brevetto azionato, per mancanza di altezza inventiva e di novità. Accertata in primo grado la contraffazione per equivalente del brevetto, la statuizione era confermata in secondo grado. Con ricorso per Cassazione incidentale, la società convenuta lamentava la carenza di motivazione circa la contraffazione per equivalente, per avere il giudice di merito disatteso la pronuncia di validità dell'Ufficio europeo dei brevetti, in riferimento a un brevetto di titolarità della società convenuta, cui erano da ritenersi corrispondenti i prodotti assunti in contraffazione della convenuta. La corrispondenza del prodotto al brevetto di titolarità della convenuta avrebbe dunque escluso l'applicabilità della teoria della dottrina per equivalente.

La Corte di Cassazione, disattendendo l'impostazione prospettata dal ricorrente in via incidentale, afferma in primo luogo che il rigetto da parte dell'Ufficio Europeo dei brevetti dell'opposizione non ha effetto vincolante per il giudice italiano. Infatti, il brevetto europeo consiste in un fascio di brevetti nazionali e, dunque, rimane in capo al giudice nazionale il potere di valutare la validità della frazione nazionale del brevetto alla luce della disciplina nazionale. Inoltre, la Corte afferma la legittimità del giudizio del giudice di merito, nella misura in cui la contraffazione per equivalente era stata valutata alla luce del prodotto commercializzato dalla convenuta e non alla luce del brevetto, assunto che tra tale prodotto e il brevetto di parte convenuta

sussistevano importanti differenze, non potendosi dunque ricondurre il prodotto al brevetto nella sua interezza.

La Corte ribadisce il consolidato orientamento per cui, al fine di scongiurare l'equivalenza, si deve accertare che la realizzazione contestata offre una risposta non banale né ripetitiva nel raggiungere il medesimo risultato finale del brevetto. Per soluzione né ripetitiva né banale si intende quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. Varianti prive del carattere di originalità, perché ovvio alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema.

Infringement by equivalents: Supreme Court, I Sec., Ord., October 20, 2022, No. 30943

Introduction

A recent decision of the Italian Supreme Court (No. 30943 of 2022) has provided important guidance for national jurisprudence on the subject of infringement by equivalents. Firstly, it states that in the determination of infringement, to exclude interference between a patent and the contested embodiment, one must assess whether the latter offers a non-trivial or repetitive solution in achieving the same end result as the patent, meaning a solution that exceeds the skills of the average technician faced with the same problem. Secondly, it confirms the legitimacy of the approach of the case law on the merits which, in the determination of interference, compares the patent asserted by the party claiming infringement and the challenged product or process, without considering the existence of patents owned by the alleged infringer, when that patent does not correspond entirely to the challenged product or process.

Infringement by equivalents

The concept of infringement by equivalents refers to the case where a subsequent invention is not identical to the scope of protection defined by a patent, but differs in some secondary elements, without, however, altering its essence to such an extent that the variations can be said to be obvious, or even easily achievable, by the average technician in the field. Understood in this sense, it is clear that, rather than opposing the concept of literal infringement, infringement by equivalents is intended to provide more adequate protection to the patentee, extending the scope of literal infringement beyond the boundaries of identity and perfect correspondence of the industrial teachings of the patent claims. The rationale behind the two notions of infringement is therefore the same: precisely, in a system in which the industrial invention is an intangible asset that guarantees an advantage to the owner, the appropriation of this advantage is illegitimate, even when the second invention is not identical, but instead presents modifications that do not distort the essential characteristics of the original invention. Otherwise, it would be too easy to circumvent patent law by entrenching oneself behind an (all too obvious) trick of making mere variations to someone else's idea.

It follows that the concept of infringement by equivalents: (i) has doctrinal and jurisprudential origins (and indeed, still today, lacks an express normative reference); (ii) is compatible both with the case in which the variants bring an improvement to the patented invention, and with the case in which the modification renders the invention less effective (usually defined with the concepts in Italian law of infringement that is *migliorativa* or *peggiorativa*).

In the light of the above, it is clear that the identification of the criteria for assessing infringement by equivalents, as well as the methodology for applying such criteria, takes precedence in the assessment of interference.

Currently, there is a unanimous view in Italian jurisprudence that to avoid the risk of interference, the subsequent solution must employ different structural means and, therefore, fall outside the idea of the patented invention. While this is then defined with varying linguistic formulas, the basic concept remains the

same (e.g., there are references to modifications, mere variants, obvious solutions for the average technician in the field, and so on).

As to methodology, it is customary in law - and especially in the ambit of court-ordered technical expertise investigations - to use various approaches.

These include, first, the element-by-element approach, which is illustrated by the Court of Milan (10 February 2012), which states that "*the investigation to assess equivalence between the invention that forms the subject matter of the patent and a subsequent embodiment (whose patent is applied for or whose infringement is under discussion) involves three steps: the first consists in identifying the core of the invention protected by the prior patent or so-called "inventive idea" at the basis of the patent, the second in comparing this inventive idea and the subsequent embodiment in order to highlight any differences, and the third in assessing the originality of the differences: there is no equivalence only if the variants of the subsequent embodiment with respect to the inventive idea are original or non-obvious (Rossi's theory of equivalents and element by element approach). It remains, as has been observed, that equivalence does not relate to the problem that is addressed, but to the idea of its solution*".

Another methodology that is popular with court expertise opinions is the Function - Way - Result test (FWR test), also called the "triple based" approach, or "triple identity test", "*which essentially consists in verifying whether, for each technical element present in the object whose interference is to be assessed, but not literally indicated in the patent under examination, it performs essentially the same function (technical role), in substantially the same way (and therefore with similar technical means, it must be made clear that one cannot disregard the comparison of the structural characteristics of the technical means examined), in order to obtain substantially the same result, i.e. a result of the same type and quality*" (Court of Milan, 17 December 2014). Put another way, a variant of the invention that is the subject matter of the patent should be considered to be included in the scope of protection of the same, as equivalent, if it is obvious to the engineer in the field that by using such a variant one can achieve substantially the same result through the explicitly claimed element.

Supreme Court, I Sec., Ord., October 20, 2022, No. 30943.

Having concluded this brief theoretical examination, we now come to the recent decision of the Court of Cassation, which, applying the concepts outlined above, confirms that the concept of infringement by equivalents is both useful and reasonable. Further, even in the absence of an express legal provision in statutory law, the institution of infringement by equivalents is not only fully compatible with the ratio of the system designed to protect the inventions underlying patent rights, but is precisely necessary to ensure it functions effectively. The dispute giving rise to this case alleged the infringement of a patent claiming a structure with modular elements for technical-functional interior decoration, in particular a shelving unit. In its defense, the defendant company counterclaimed that the asserted patent was invalid for lack of inventive step and novelty. The Court of First instance held that the patent was valid and infringed by equivalents, and this decision was confirmed on appeal. In its appeal to the Court of Cassation, the defendant company claimed that the lower courts had erred in the legal assessment of infringement by equivalents, specifically that the trial court had disregard the decision of the European Patent Office, which held the defendant's own patent to be valid, and which the defendant company argued formed the basis for its allegedly infringing products. According to the defendant, the correspondence of the product with the defendant's proprietary – and confirmed valid – patent excluded the applicability of the doctrine of equivalence.

The Court of Cassation disregarded the approach put forward by defendant company, first stating European Patent Office's rejection of the opposition to the defendant's patent has no binding effect on the Italian court. Indeed, a European patent consists of a bundle of national patents and, therefore, it remains within the power of the national court to assess the validity of the national fraction of the patent in the light of the national rules. Moreover, the Court affirmed that the first instance court's assessment was legitimate, insofar as the infringement by equivalents had been assessed in light of the product marketed by the defendant and not in light of the patent (assuming that there were important differences between that product and the defendant's patent, and therefore the product could not be traced back to the patent in its entirety).

The Court then reinforced the well-established position that, in order to avoid a determination of infringement by equivalence, it must be established that, compared with the asserted patent, the contested embodiment offers a solution that is neither trivial nor repetitive in achieving the same end result. A solution that is neither repetitive nor trivial is understood to be one that exceeds the skills of the average technician faced with the same problem, since it is only in this case that one can determine that the solution lies outside the idea of the protected solution. Variations lacking originality, because they are obvious in light of the knowledge possessed by the average technician in the field who is faced with the same problem, do not constitute infringement by equivalents.