

Con ordinanza n. 120 del 4 gennaio 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di contraffazione per equivalenti.

L'art. 52, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice Proprietà Industriale), come modificato ad opera del D.L.vo 13 agosto 2010, n. 131, nel suo comma 1, stabilisce che: nelle rivendicazioni, è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, mentre, al comma 2 e 3, si aggiunge che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni e che tuttavia la descrizione ed i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un'equa protezione al titolare dell'invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Il comma 3-bis, introdotto ex novo dal decreto del 2010, precisa, introducendo un pieno riconoscimento normativo alla «contraffazione per equivalenti», già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che, per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si deve tenere nel dovuto conto «ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni» (regola questa conforme al Protocollo interpretativo dell'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto europeo, revisionato nel 2000). La dottrina degli equivalenti consiste in una teoria interpretativa secondo cui un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall'invenzione brevettata, può essere comunque ricondotto nell'ambito di esclusiva conferita dalla privativa, così da garantire al titolare del brevetto una protezione più ampia (e più equa) di quella che gli verrebbe concessa sulla base di una interpretazione strettamente letterale delle stesse, evitando che modeste e non significative varianti, apportate dal contraffattore, possano consentire l'elusione della tutela conferita dal brevetto. Come già rilevato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2977), nelle disposizioni della CBE e dell' art.52 c.p.i. viene colto unanimemente «il superamento del risalente approccio cosiddetto della «central definition theory»», incentrato sulla valutazione dell'invenzione nel suo complesso, quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, non rilevando elementi accessori e secondari, anche se riprodotti (si pensi all'orientamento improntato, ai fini del giudizio sull'equivalenza, alla individuazione, nell'invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima «idea inventiva» o «idea di soluzione» o «nucleo inventivo protetto» o «cuore dell'invenzione brevettata»: Cass. civ. 2848/1960; 257/2004; 12545/2004; 22495/2006); modalità di ricostruzione che aveva incontrato critiche perché prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni e frustrava le esigenze di certezze dei terzi in ordine all'ampiezza dell'esclusiva brevettuale, e «l'approdo alla cosiddetta «peripheral definition theory», fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa», sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale, secondo il c.d. esame «elemento per elemento», fatto proprio dal legislatore europeo e italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c.d. «element by element rule», a sua volta corollario della «all elements rule», secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve ritrovarsi nell'oggetto o letteralmente o per equivalenti). Si è quindi rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l'oggetto del brevetto e l'arte nota, sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti. Vi sono due principali metodologie per valutare l'equivalenza: a) il triple test o metodo FWR (function, way, result), di matrice statunitense, secondo cui, in un'analisi di ogni parte dell'invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell'invenzione (result), con le stesse modalità (way) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (function); b) il criterio dell'ovvietà, di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un'ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti, di cui all'art. 68, comma 2, c.p.i.. La Suprema Corte ha aderito prevalentemente alla seconda teoria (v., tra le altre, Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2016, n. 24658).

#### Riferimenti Normativi:



## La «contraffazione per equivalenti»

**Diritto civile** Tutela dei Diritti

Valerio de Gioia

04 | 01 | 2022

---

- art. 52, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice Proprietà Industriale)
- art. 68, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice Proprietà Industriale)