

**IT Italien****Massimo SCUFFI****Vorsitzender Richter und Mitglied der  
Beschwerdekammer des Italienischen  
Patent- und Markenamtes****Jüngste Entwicklungen im Patent-  
recht und in der Rechtsprechung  
auf europäischer und nationaler  
Ebene<sup>1</sup>****1. Der italienische Rahmen und der  
gerichtliche Schutz der gewerblichen  
Rechte (IPR) in Italien**

Bekanntlich handelt es sich beim europäischen Patent um ein "Bündel" nationaler Patente, das den Nichtigkeitsgründen und Verletzungsvorschriften der Rechtsordnung des Landes unterliegt, in dem es in Kraft ist. In Italien werden Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten entsprechend dem *Lex fori*, das für den nationalen Teil dieser Patente gilt, gemäß dem italienischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum (IPC)<sup>2</sup> verhandelt, sie fallen in die alleinige Zuständigkeit von Gerichten (der ersten und zweiten Instanz)<sup>3</sup>, die auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisiert sind. Diese Gerichte bestehen in 12 Gerichtsbezirken mit einer hohen Intensität der Wirtschaftstätigkeit<sup>4</sup> und sind mit ausgewählten Richtern besetzt, die über beachtliche Erfahrungen und Kenntnisse in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes verfügen.

Angesichts der hervorragenden Bilanz dieser Gerichte beschloss der italienische Gesetzgeber vor kurzem eine Reform des Systems<sup>5</sup>, in deren Verlauf die Gerichte auf das gesamte Hoheitsgebiet Italiens verteilt und ihre Zuständigkeit unter anderem auf das Gesell-

<sup>1</sup> Aktualisierter Auszug aus einem Vortrag, der auf dem Symposium "Die nationale Patentgerichtsbarkeit in Europa" anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bundespatentgerichts gehalten wurde (München, Juli 2011).

<sup>2</sup> Gesetzesdekret Nr. 30 vom 2. Februar 2005.

<sup>3</sup> Gesetzesdekret Nr. 168 vom 27. Juni 2003.

<sup>4</sup> Bari, Bologna, Catania, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Palermo, Rom, Turin, Triest und Venedig.

<sup>5</sup> Gesetz Nr. 27 vom 24. März 2012.

**IT Italy****Massimo SCUFFI****Presiding judge and member of the  
Board of Appeal of the Italian Patent  
and Trademark Office****Recent developments in European  
and national patent law and case  
law<sup>1</sup>****1. The Italian framework and judicial  
protection of IPRs**

It is established that a European patent is a "bundle" of national patents, each subject to the grounds of invalidity and infringement provided by the legal system of the country in which it has effect. In Italy, disputes involving European patents are governed, in accordance with the *lex fori* applicable to the national portion of such patents, by the rules of the Italian Industrial Property Code (IPC),<sup>2</sup> and fall within the exclusive jurisdiction of specialised IP courts (of first and second instance)<sup>3</sup> set up in 12 judicial districts of high economic activity<sup>4</sup> and composed of selected judges with significant experience and expertise in IP matters.

This system was recently reformed by the Italian legislator,<sup>5</sup> who, encouraged by the excellent results of these courts, decided to improve their geographical distribution throughout the whole Italian territory and extended their competence *inter alia* to company law and competi-

<sup>1</sup> Updated abstract of the lecture given at the symposium entitled "National patent jurisdiction in Europe", 50th Anniversary of the Federal Patent Court (Munich, July 2011).

<sup>2</sup> Legislative Decree No. 30 of 2 February 2005.

<sup>3</sup> Legislative Decree No. 168 of 27 June 2003.

<sup>4</sup> Bari, Bologna, Catania, Florence, Genoa, Milan, Naples, Palermo, Rome, Turin, Trieste and Venice.

<sup>5</sup> Law No. 27 of 24 March 2012.

**IT Italie****Massimo SCUFFI****Juge-président et membre de la  
chambre des recours de l'Office  
italien des brevets et des marques****Evolution récente du droit  
européen et national des brevets  
et de la jurisprudence<sup>1</sup>****1. Cadre législatif italien et protection  
juridique des droits de propriété  
intellectuelle (DPI)**

Un brevet européen est un faisceau de brevets nationaux, chacun d'eux étant soumis aux motifs de nullité et de contre-façon prévus par le système juridique de l'Etat dans lequel il produit des effets. En Italie, les litiges concernant les brevets européens sont régis, conformément à la *lex fori* applicable à la partie nationale desdits brevets, par le Code de la propriété industrielle italien (CPI)<sup>2</sup>. Ils relèvent de la compétence exclusive des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle (de première et deuxième instance)<sup>3</sup> constitués dans 12 circonscriptions judiciaires correspondant à de grands centres d'activité économique<sup>4</sup> et composés de juges dûment choisis pour leur grande expérience et leur savoir-faire en matière de propriété intellectuelle.

Ce système a été récemment réformé par le législateur italien<sup>5</sup> qui, encouragé par les excellents résultats de ces tribunaux, a décidé d'améliorer leur répartition géographique sur l'ensemble du territoire italien en élargissant notamment leur domaine de compétence au

<sup>1</sup> Résumé mis à jour de la conférence présentée lors du symposium intitulé "National patent jurisdiction in Europe", 50<sup>e</sup> anniversaire du Tribunal fédéral des brevets (Munich, juillet 2011).

<sup>2</sup> Décret-loi n° 30 du 2 février 2005.

<sup>3</sup> Décret-loi n° 168 du 27 juin 2003.

<sup>4</sup> Bari, Bologne, Catane, Florence, Gênes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin, Trieste et Venise.

<sup>5</sup> Loi n° 27 du 24 mars 2012.

schafts- und das Wettbewerbsrecht ausgedehnt wurden. Ab September 2012 wird es 21 "Unternehmensgerichte" geben, die ihren Sitz in den Hauptstädten der italienischen Regionen haben werden.<sup>6</sup>

Außerdem wurden im Interesse der Verkürzung der derzeit noch übermäßig langen Verfahren neue Regelungen<sup>7</sup> eingeführt, die auch für Patentverfahren gelten, so beispielsweise

– ein "Zulässigkeitsfilter" für Beschwerden, die auf den ersten Blick zur Feststellung des Mangels an realistischer Erfolgsaussicht führen (dieses System ähnelt dem angelsächsischen "leave to appeal" [Zulassung eines Rechtsmittels]);

– das vollständige Verbot der verspäteten Einreichung neuer Unterlagen auch in Fällen, in denen sie von wesentlicher Bedeutung sind, sofern die Partei nicht nachweisen kann, dass sie sie aus anderen Gründen als der eigenen Nachlässigkeit nicht umgehend einreichen konnte (obwohl es gemäß dem italienischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum (IPC) zu Experten bestellten Personen gestattet ist, neue Unterlagen von Parteien entgegenzunehmen, auch wenn sie nicht zuvor eingereicht worden waren);

– Begrenzung der Beschwerdeeinreichung auf den italienischen Kassationshof, so dass sie nunmehr lediglich im Falle eines Gesetzesverstößes gestattet ist, ausgenommen jedoch eine widersprüchliche Begründung oder Begründungsmangel.

Die Tätigkeit der mit Patentrechtssachen befassten Gerichte betrifft hauptsächlich "einstweilige Maßnahmen", die auf der Grundlage der beiden Grundsätze

<sup>6</sup> Die Lombardei und Sizilien verfügen über jeweils zwei Gerichte.

<sup>7</sup> Gesetz Nr. 134 vom 7. August 2012.

tion law. As of September 2012, there are 21 "courts of enterprise", as they are now known, seated in Italy's regional capitals.<sup>6</sup>

In addition, new rules, also applicable to patent proceedings, have been introduced to reduce the excessive length of proceedings,<sup>7</sup> such as:

– an admissibility "filter" for appeals that may result in a finding of a *prima facie* lack of a reasonable chance of success (a system similar to the Anglo-Saxon "leave to appeal");

– a total ban on late submission of new documents, even if they are essential, unless the party can demonstrate that he or she could not have submitted them at first instance for reasons other than his or her negligence (although the Italian IPC allows appointed experts to receive new documents from the parties, even if they were not previously submitted);

– limitation of appeals to the Supreme Court of Cassation, now allowed only on the grounds of a violation of law, excluding contradictory or lack of reasoning.

The activities of the courts dealing with patent cases focus mainly on "provisional measures", granted on the double condition of *fumus boni iuris*

<sup>6</sup> Lombardy and Sicily have two courts each.

<sup>7</sup> Law No. 134 of 7 August 2012.

droit des sociétés et au droit de la concurrence. A partir de septembre 2012, le pays comptera 21 "tribunaux d'entreprise", ainsi qu'ils ont été rebaptisés, siégeant dans les chefs-lieux de région.<sup>6</sup>

De plus, de nouvelles dispositions, également applicables aux procédures en matière de brevets, ont été introduites pour réduire la longueur excessive des procédures<sup>7</sup>. Il s'agit entre autres des dispositions suivantes :

– l'introduction d'un "filtre" au stade de la recevabilité des recours, qui peut aboutir à la conclusion selon laquelle, à première vue, le recours n'a pas de chances raisonnables d'aboutir (soit un système similaire au système anglo-saxon de "leave to appeal", i. e. d'autorisation de former un recours) ;

– une interdiction totale de soumettre tardivement de nouveaux documents, même s'ils sont essentiels, à moins que la partie concernée puisse démontrer qu'elle n'était pas en mesure de les produire en première instance pour d'autres raisons que sa négligence personnelle (bien que le CPI italien autorise les experts désignés à accepter de nouveaux documents de la part des parties, même si ceux-ci n'ont pas été produits à un stade antérieur) ;

– une limitation des recours auprès de la Cour suprême de cassation, lesquels ne sont plus autorisés que pour des raisons de violation de la loi, ce qui exclut les cas où la motivation est contradictoire ou fait défaut.

L'activité des tribunaux traitant les affaires de brevets est essentiellement axée sur les "mesures provisoires" prononcées sur la base de la double condition

<sup>6</sup> La Lombardie et la Sicile ont deux tribunaux chacune.

<sup>7</sup> Loi n° 134 du 7 août 2012.

"*fumus boni iuris*" und "*periculum in mora*" erlassen werden; von der Struktur her besteht vollständige Übereinstimmung mit den Bestimmungen von TRIPS<sup>8</sup> und TRIPS-plus.<sup>9</sup>

Die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen umfassen die "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" (Anordnung zur Sicherung von Beweismitteln), die "Sicherungsbeschlagnahme" ("Sicherungsbeschlagnahme" und "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" können gleichzeitig beantragt werden, jedoch bedingt die Annahme der einen Maßnahme den Ausschluss der anderen) und die "einstweilige Verfügung" (ein Unterlassungsgebot in Form einer Aufforderung zur Unterlassung; sie wird mithilfe von Geldstrafen bei Nichtbefolgung oder Verzögerung durchgesetzt (Zwangsgelder) und durch Veröffentlichungen der Entscheidung in Zeitungen und Zeitschriften untersetzt). Auf diese Maßnahmen greifen auch Inhaber von anhängigen Patentanmeldungen zurück oder sie werden in dem Zeitraum genutzt, in dem das europäische Patent bis zum Einreichen der Übersetzung in Italien nicht in Kraft treten kann.

Seit der letzten Überarbeitung des italienischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (zuvor war die Rechtsprechung uneinheitlich) können die Rechtssubjekte eine Feststellung der Nichtverletzung erwirken, ebenfalls als Vorsorgemaßnahme.

Zu den einstweiligen Rechtsbehelfen gehören der "dingliche" Arrest und Anordnungen zur Offenlegung von Finanz-, Handels- oder Bankunterlagen des Rechtsverletzers, der "Rückruf" von Waren aus den Handelsströmen oder die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten, die rechtsverletzende Waren besitzen oder an ihrer Herstellung beteiligt sind, um mittels einer formalen

and *periculum in mora*, and structured in full compliance with the provisions of TRIPS<sup>8</sup> and TRIPS-plus.<sup>9</sup>

The main precautionary measures are the "description" (an order for securing evidence), the "seizure" (seizure and description can be requested in the same deed, one dependent on the non-acceptance of the other), and the "preliminary injunction" (a restraining order in the form of an injunction to abstain; it is supported by fines for non-compliance or delay (*astreintes*) and reinforced by the publication of the decision in newspapers and magazines). Such measures are also required by holders of pending applications or in the period when the European patent is waiting to take legal effect in Italy prior to the filing of the translation.

The last revision of the Italian IPC (the case law was not unanimous before) allows parties to require a declaration of non-infringement, also as a precautionary measure.

The range of provisional remedies includes "freezing" injunctions and orders to disclose the financial, commercial and banking documents of the infringer; "recalling" goods from channels of commerce; filing claims against third parties who possess infringing goods or are involved in their manufacture in order to obtain information on the goods' origin and distribution by means of a

du *fumus boni iuris* et du *periculum in mora* et conformément aux dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)<sup>8</sup> et des clauses ADPIC-plus.<sup>9</sup>

Les principales mesures conservatoires sont la "description" (ordonnance de conservation des preuves), la "saisie" (la saisie et la description peuvent être demandées dans le même acte, l'une de ces mesures étant dictée par le refus de l'autre) et l'"injonction provisoire" (sous forme d'injonction de s'abstenir de faire quelque chose ; elle donne lieu à des pénalités en cas de non-respect ou de retard (*astreintes*) avec publication de la décision correspondante dans la presse). De telles mesures sont également sollicitées par les titulaires de demandes en instance ou au cours de la période antérieure au dépôt de la traduction, pendant laquelle le brevet européen n'a pas encore d'effets juridiques en Italie.

La dernière révision du Code italien de la propriété industrielle (la jurisprudence n'était pas unanime auparavant) autorise les parties à demander également une déclaration de non-contrefaçon à titre de précaution.

L'éventail des mesures provisoires comprend les injonctions de "gel" et l'ordre de communiquer des documents financiers, commerciaux et bancaires du contrefacteur ; le "rappel" des marchandises déjà mises en vente ; le dépôt de plaintes à l'encontre de tiers détenant des marchandises contrefaisantes ou impliqués dans leur fabrication en vue d'obtenir des informations sur l'origine

<sup>8</sup> Alle EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Union selbst sind Vertragsparteien des TRIPS-Übereinkommens (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte von Rechten an geistigem Eigentum). Das Übereinkommen wurde in Italien mit dem Gesetzesdekret Nr. 198 vom 19. März 1996 vollständig umgesetzt.

<sup>9</sup> Die Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 140 vom 16. März 2006 in Kraft gesetzt.

<sup>8</sup> All member states and the European Union itself are party to the TRIPS Agreement (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights). The Agreement was fully enacted in Italy by Legislative Decree No. 198 of 19 March 1996.

<sup>9</sup> EC Directive 48/2004 of 19 April 2004 on the enforcement of IPRs was enacted by Legislative Decree No. 140 of 16 March 2006.

<sup>8</sup> Tous les Etats membres et l'Union européenne elle-même sont partie à l'Accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). L'Accord est entré en vigueur en Italie en vertu du décret-loi n° 198 du 19 mars 1996.

<sup>9</sup> La directive de la CE n° 48/2004 du 19 avril 2004 sur l'application des droits de propriété intellectuelle a été mise en œuvre en vertu du décret-loi n° 140 du 16 mars 2006.

Prüfung, die strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen kann, Informationen über die Herkunft und den Vertrieb dieser Waren zu erhalten.

Für einige dieser Dringlichkeitsmaßnahmen ist "Dauerhaftigkeit" charakteristisch, d. h. die einstweilige Maßnahme bleibt auch dann wirksam, wenn bis zum Ablauf einer bestimmten Frist auf Veranlassung des Beklagten keine ordentliche Klage eingereicht wird.

Die Maßnahme hat Ähnlichkeit mit dem niederländischen "kort geding" oder dem französischen "référé", doch besteht keine Verpflichtung – zumindest was die einstweilige Verfügung betrifft –, nachfolgend ein umfassendes Verfahren zu eröffnen (obwohl im TRIPS-Übereinkommen und in der Durchsetzungsrichtlinie ein Verfahren in der Sache vorgeschrieben ist).

All diese Maßnahmen können "ex parte" und "ad horas" gewährt werden (sie müssen jedoch nach der Anhörung aller Parteien binnen 15 Tagen nach Erlass der betreffenden Anordnung bestätigt, geändert oder widerrufen werden), und gegen sie kann (ohne aufschiebende Wirkung) innerhalb von 30 Tagen vor einem Gremium von drei Richtern (dem der Richter, der die angefochtene Entscheidung erlassen hat, natürlich nicht angehören kann) Beschwerde eingelegt werden.

Summarische Verfahren veranlassen die Parteien häufig zur Streitbeilegung, da die entsprechenden Maßnahmen mit all jenen Garantien verbunden sind, die die Ausschöpfung des Rechtsweges bieten würde.

Ferner ist es noch vor einem Rechtsverfahren möglich, auf gerichtlichem Weg eine schnelle technische Bewertung der Gültigkeit, des Umfangs der Rechtsverletzung und des entstandenen Schadens zu erhalten und den Gerichtspräsidenten um das Einsetzen eines Sachverständigen zu ersuchen, der eine erste Auswertung der im laufenden Verfahren zur Beurteilung anstehenden Sachverhalte vornimmt.

Dieser Rahmen ermöglicht es, eine für alle Seiten annehmbare Lösung zu finden und sie anschließend in einem gesonderten Dokument festzuschreiben,

formal examination subject to criminal penalties.

Some of these urgent procedures are characterised by "stability", which means that, even if an ordinary trial action is not filed by a certain deadline at the instance of the defendant, the provisional measure does not lose its effect.

The procedure is similar to the Dutch *kort geding* or the French *référé* and there is no obligation – at least for the preliminary injunction – to start full proceedings afterwards (although the TRIPS Agreement and the Enforcement Directive make proceedings on the merits mandatory).

All these measures may be granted *ex parte* and *ad horas* (but they must then be confirmed, modified or revoked after hearing all the parties within 15 days of issue of the order concerned) and can be appealed (without suspensive effect) within 30 days before a panel of three judges (obviously, the judge who ordered the contested measure cannot sit on this panel).

Summary proceedings often lead the parties to settle disputes, because the relevant measures are accompanied by all the guarantees of full litigation.

Even before litigation is started, it is possible to obtain, through the court, a rapid technical assessment of patent validity, infringement and damages, and submit a request to the President for the appointment of an expert to give a preliminary evaluation of the issues to be examined in the pending action.

This system makes it possible to find a mutually acceptable solution that, once reached, is incorporated into a specific document embodying the agreement

et la distribution de ladite marchandise, moyennant l'ouverture d'une procédure officielle d'examen qui peut donner lieu à des sanctions pénales.

Certaines de ces procédures d'urgence ont un effet durable : en d'autres termes, même si un procès n'est pas engagé par le défendeur devant une juridiction ordinaire dans le délai prévu, la mesure provisoire continue à produire ses effets.

La procédure est similaire au *kort geding* hollandais ou au *référé* en France ; l'introduction d'une procédure complète par la suite n'est pas obligatoire tout au moins en cas d'ordonnance provisoire (bien que l'Accord ADPIC et la Directive sur l'application des droits de PI fassent obligation d'engager une procédure au fond).

Toutes ces mesures peuvent être accordées *ex parte* et *ad horas* (mais elles doivent être confirmées, modifiées ou annulées après audition de toutes les parties dans les 15 jours suivant l'émission de l'ordonnance concernée). Il est également possible de faire appel (sans effet suspensif) dans les 30 jours devant une commission constituée de trois juges (bien évidemment, le juge ayant demandé la contestation de la mesure ne peut pas siéger dans cette commission).

La procédure en *référé* permet le plus souvent aux parties de régler un litige, les mesures pertinentes étant accompagnées de toutes les garanties d'un procès complet.

Même avant d'engager un procès, il est également possible d'obtenir, par le biais du tribunal, une appréciation technique rapide de la validité du brevet, de la contrefaçon et des dommages-intérêts, ainsi que de demander au Président la désignation d'un expert afin que ce dernier donne un avis préliminaire sur les questions devant être examinées dans le cadre de la procédure en instance.

Ce système permet d'aboutir à une solution acceptée par toutes les parties, celle-ci donnant ensuite lieu à la rédaction d'un document spécifique compor-

das die Vereinbarung verkörpert, die die Grundlage für die richterliche Vollstreckbarkeit bietet.

Wird im Verlauf des Verfahrens in der Sache ein Verstoß festgestellt (nach der Abweisung der Klage zur Feststellung/ Beanstandung der Nichtigkeit des Patents), ist der Gerichtshof befugt, zivilrechtliche Strafen ("korrigierende Maßnahmen") zu verhängen; dazu können endgültige Verfügungen, Veröffentlichung der entsprechenden Teile des Richterspruchs, endgültiges Vom-Markt-Nehmen oder Vernichten der rechtsverletzenden Produkte, Übertragung des Eigentums auf den Patentinhaber und Ersatz des entstandenen Schadens gehören.

Klagen auf Schadenersatz nehmen in Italien zu, wobei zur Festsetzung der Höhe des Schadenersatzes drei Kriterien herangezogen werden, mit denen alle nachteiligen wirtschaftlichen Folgen und immateriellen Schäden berücksichtigt werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Kriterien um entstandene Kosten und entgangene Einnahmen aufseiten des Inhabers der gewerblicher Schutzrechte, den Einzug der durch den Rechtsverletzer erzielten Gewinne (diese Kriterien gelten alternativ, nicht kumulativ, denn im kontinentaleuropäischen Rechtssystem werden Schäden nur ersetzt, die Maßnahme trägt keinen strafenden Charakter) sowie den Betrag der ausgehandelten oder als angemessen bewerteten Lizenzgebühren.

## 2. Das Verhältnis von Verfahren des Europäischen Patentamtes (EPA) und Verfahren auf nationaler Ebene

Für italienische Gerichte mit der Spezialisierungsrichtung gewerbliches Eigentum stellen EPA-Verfahren feste Bezugspunkte dar, wenn zu entscheiden ist, ob einstweilige Maßnahmen zugelassen oder abgelehnt werden sollen<sup>10</sup>,

<sup>10</sup> IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 5. April 2004 (*Fosco*); IP-Kammer Rom, Beschlüsse vom 27. April 2005 (*Matutini*) und 8. Juli 2005 (*Opinion leaders*); IP-Kammer Neapel, Beschluss vom 26. November 2004 (*Tyco Electronics*); Bezirksgericht Monza, Beschluss vom 20. Februar 2002 (*Breda*); IP-Kammer Rom, Beschluss vom 21. Mai 2007 (*ADC*); IP-Kammer Rom, Beschluss vom 18. Mai 2010 (*Fast Park*).

which receives the *exequatur* of the judge.

Once infringement has been established in proceedings on the merits (following rejection of the claim/objection that the patent is invalid), the court is entitled to impose civil sanctions ("corrective measures") such as final injunctions, publication of the relevant parts of the judgment, definitive removal and destruction of infringing products, transfer of the property to the patentee and compensation of damages.

Actions for the compensation of damages are increasing in Italy and three criteria are provided for setting the compensatory amount, taking into consideration all the adverse economic consequences and moral damages.

Basically, these criteria are the costs and the loss of profits endured by the IPR owner, the "disgorgement" of the profits earned by the infringer (such criteria are alternative rather than cumulative, because in the continental law system damages are compensatory only, not punitive), and, finally, the amount of negotiated or reasonable royalties.

## 2. The relationship between EPO procedures and the national proceedings

For Italian IP courts, EPO proceedings are a solid reference point for determining whether provisional measures must be granted or denied,<sup>10</sup> although they are not then bound in subsequent proceedings on the merits by the EPO's

<sup>10</sup> IP Court of Milan, order of 5 April 2004 (*Fosco*); IP Court of Rome, orders of 27 April 2005 (*Matutini*) and 8 July 2005 (*Opinion leaders*); IP Court of Naples, order of 26 November 2004 (*Tyco electronics*); Monza District Court, order of 20 February 2002 (*Breda*); IP Court of Rome, order of 21 May 2007 (*ADC*); IP Court of Rome, order of 18 May 2010 (*Fast Park*).

tant les termes de l'accord et revêtu de la formule exécutoire.

Une fois la contrefaçon établie dans la procédure au fond (après le rejet de la demande/de l'objection selon laquelle le brevet n'est pas valable), le tribunal est habilité à prononcer des sanctions au civil ("mesures correctives") telles que des injonctions définitives, la publication des parties pertinentes d'un jugement, le retrait définitif et la destruction des produits contrefaisants, le transfert de propriété au profit du titulaire du brevet et la réparation du préjudice causé.

S'agissant des actions en réparation, de plus en plus nombreuses en Italie, la fixation du montant de l'indemnisation se fonde sur trois critères en tenant compte des conséquences économiques défavorables et du préjudice moral.

En principe, ces critères sont les suivants : les coûts et le manque à gagner subis par le détenteur des droits de propriété intellectuelle, le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur (ces critères sont alternatifs plutôt que cumulatifs car, dans le système juridique continental, les dommages-intérêts ont un caractère compensatoire et non punitif) et, enfin, le montant des redevances négociées ou raisonnables.

## 2. Relation entre les procédures de l'Office européen des brevets et les procédures nationales

Pour les juridictions italiennes statuant en matière de propriété intellectuelle, les procédures de l'Office européen des brevets (OEB) constituent un solide élément de référence pour se prononcer sur l'octroi ou le rejet de mesures provisoires<sup>10</sup>, bien

<sup>10</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, ordonnance du 5 avril 2004 (*Fosco*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnances du 27 avril 2005 (*Matutini*) et du 8 juillet 2005 (leaders d'opinion) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Naples, ordonnance du 26 novembre 2004 (*Tyco electronics*) ; Tribunal de première instance de Monza, ordonnance du 20 février 2002 (*Breda*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 21 mai 2007 (*ADC*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 18 mai 2010 (*Fast Park*).



obgleich sie in nachfolgenden Verfahren in der Sache nicht an die Schlussfolgerungen des EPA gebunden sind, die einer völligen (Neu-)bewertung der Gültigkeit eines Patents nach nationalem Recht nicht entgegenstehen (natürliches Ergebnis des "Aufteilens" des europäischen Patents nach seiner Erteilung auf eine Vielzahl nationaler Patente, die einer Vielzahl nationaler Rechtsvorschriften unterliegen und von einer Vielzahl nationaler Streitbeilegungsregelungen geschützt werden).

Technische Untersuchungen und Rechtsgutachten auf europäischer Ebene, oder allgemeiner gefasst, die auf dem Erfahrungsschatz der Beschwerdekammern basierende Rechtsprechung, haben im Allgemeinen eine enorme Bedeutung bei vorsorglich durchgeführten Verfahren, bei denen die Dringlichkeit des Falles keine Zeit lässt für die vorherige Ernennung eines Sachverständigen für eine erste technische Begutachtung der Gültigkeit des strittigen Patents.

Im Übrigen ist festzustellen, dass das Münchener Übereinkommen (EPÜ) keine Koordinierungskriterien vorgibt, wie sie für die Gemeinschaftsrechte vorliegen.

Aus diesem Grund gibt es keine Vorschriften für die Aussetzung von Verfahren auf nationaler Ebene, wenn verwaltungsmäßige oder gerichtliche EPA-Verfahren anhängig sind, besonders im Fall eines nach der Patenterteilung erfolgten (verspäteten) Widerspruchs.<sup>11</sup>

Die Beschwerdekammern des EPA können nicht als vergleichbar mit den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten angesehen werden. Sie sind Gremien der internationalen Organisation, in deren Rahmen<sup>12</sup> sie tätig sind, und können in dieser Eigenschaft Gerichtsverfahren zur Gewährung autonomen Schutzes des nationalen Teils eines europäischen Patents nicht verhindern.

conclusions, which do not preclude full (re-)evaluation of the validity of the patent in the light of national legislation (as a natural consequence of the "splitting-off" of the European patent – once granted – into multiple national patents governed by multiple national laws and protected by multiple national litigation systems).

Technical investigations carried out and legal opinions expressed at European level, or, more generally, the body of case law based on the experience of the boards of appeal generally play a significant role in precautionary proceedings, where the matter is too urgent for the appointment beforehand of an expert for an initial technical opinion on the validity of the contested patent.

It should be noted, incidentally, that the Munich Convention does not provide for co-ordinating criteria such as those enacted for Community rights.

Therefore, there is no provision for a stay of national proceedings while administrative or judicial EPO proceedings, in particular post-grant (belated) opposition, are pending.<sup>11</sup>

The EPO boards of appeal cannot be regarded as comparable to the national courts of the member states. They are bodies of the international organisation in which they operate<sup>12</sup> and as such cannot stop the judicial proceedings aimed at granting autonomous protection to the national portions of European patents.

qu'elles ne soient pas ensuite liées dans des procédures au fond subséquentes par les conclusions de l'OEB, ce qui n'empêche pas l'évaluation ou la réévaluation complète de la validité du brevet à la lumière de la législation nationale (conséquence naturelle de l'éclatement du brevet européen – une fois délivré – en divers brevets nationaux régis par les lois propres à chaque Etat et protégés par des systèmes de règlement des litiges différents).

Les enquêtes techniques et les opinions juridiques au niveau européen ou, de manière plus générale, le corpus de jurisprudence basé sur l'expérience des chambres de recours, jouent un rôle significatif dans les procédures conservatoires ; l'urgence est parfois telle que le temps manque pour la désignation préalable d'un expert en vue d'obtenir une première opinion technique sur la validité du brevet contesté.

Il convient de noter d'ailleurs que la Convention de Munich ne prévoit pas l'harmonisation des critères comme ce fut le cas pour les droits communautaires.

Dès lors, il n'existe pas de disposition relative à la suspension des procédures nationales tant que des procédures (en particulier la procédure d'opposition post-délivrance) sont en instance devant l'OEB.<sup>11</sup>

Les chambres de recours de l'OEB ne peuvent être considérées comme comparables aux tribunaux nationaux des Etats membres. Elles sont des organes de l'organisation internationale au sein de laquelle elles opèrent<sup>12</sup> et, en tant que telles, elles ne peuvent interrompre les procédures en justice visant à accorder une protection individuelle au titre de la partie nationale des brevets européens.

<sup>11</sup> IP-Kammer Turin, Beschluss vom 3. Oktober 2008 (*Cappellotto*).

<sup>12</sup> Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/06 (*Fall Warf*).

<sup>11</sup> IP Court of Turin, order of 3 October 2008 (*Cappellotto*).

<sup>12</sup> Enlarged Board of Appeal decision G 2/06 (*Warf case*).

<sup>11</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, ordonnance du 3 octobre 2008 (*Cappellotto*).

<sup>12</sup> Décision de la chambre des recours élargie G 2/06 (*Warf case*).

Derzeit scheint das einzige Rechtsmittel für die Koordinierung von Verfahren (und das Erzielen von Zeitersparnis) darin zu bestehen, um Beschleunigung des europäischen Verfahrens zu ersuchen.<sup>13</sup>

### 3. Grenzüberschreitende Verfahren

Die italienische Rechtsprechung besitzt keine gesamteuropäische Zuständigkeit für die Gewährung grenzüberschreitenden Schutzes europäischer Patente, deren nationale Teile in einem der Mitgliedstaaten verletzt worden sind.

Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung über eine Rechtsverletzung eng mit der Entscheidung über die Patentgültigkeit zusammenhängt, die nach dem Grundsatz der ausschließlichen Zuständigkeit gemäß Artikel 16 Absatz 4 des Brüsseler Übereinkommens (jetzt Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001) im Vorfeld getroffen werden muss.<sup>14</sup>

Ungeachtet dessen haben einige italienische Gerichte bei der Sicherung von Beweismitteln in dringenden Fällen einen anderen Ansatz gewählt und berufen sich auf Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 über die justizielle Zusammenarbeit, um im Zusammenhang mit bei einem italienischen Händler festgestellten rechtsverletzenden Produkten zu erwirken, dass ein Beschluss über die "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" in einem anderen Mitgliedstaat umgesetzt wird.

In Verbindung mit "Torpedoklagen" ist diese Praxis durch Urteile in der Sache stets verhindert worden, und zwar aus den folgenden zwei Hauptgründen:

– gemäß dem durch das EPÜ geschaffenen Rechtsrahmen umfasst die Zuständigkeit der nationalen Gerichte allein den nationalen Teil des europäischen

At the moment, the only remedy for the co-ordination of procedures (and for saving time) seems to be asking for an acceleration of the European procedure.<sup>13</sup>

### 3. Cross-border proceedings

Italian case law does not establish pan-European jurisdiction for the grant of cross-border protection for European patents whose national portions have been infringed in the various member states.

It is deemed that a decision on infringement is closely linked to a decision on validity, which must be preliminarily ascertained in the light of exclusive jurisdiction pursuant to Article 16(4) of the Brussels Convention (now Article 22(4) Regulation (EC) 44/2001).<sup>14</sup>

Nevertheless some Italian courts have taken a different approach when it comes to securing evidence in urgent cases, citing Regulation (EC) No. 1206/2001 on judicial co-operation with a view to having an order for "description" executed in another member state in relation to infringing products of foreign origin discovered at an Italian distributor.

In the context of so-called "torpedo actions", this practice has always been blocked by various decisions on the merits for the following two basic reasons:

– in the legal system created by the EPC, national courts have jurisdiction only over the national portion of the European patent and are therefore not

Pour l'heure, le seul moyen de coordonner les procédures (et de gagner du temps) consiste semble-t-il à demander une accélération de la procédure européenne.<sup>13</sup>

### 3. Procédures transfrontières

La jurisprudence italienne n'établit pas de compétence au niveau européen pour la protection transfrontière des brevets européens dont la partie nationale a fait l'objet d'une contrefaçon dans divers Etats membres.

On considère qu'une décision en matière de contrefaçon est étroitement liée à une décision sur la validité, qui doit être préalablement rendue par une juridiction nationale ayant compétence exclusive conformément à l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles (actuellement article 22(4) Règlement (CE) 44/2001).<sup>14</sup>

Néanmoins, certains tribunaux italiens ont choisi une approche différente lorsqu'il s'agit de conserver des preuves dans les cas urgents et se fondent sur le Règlement (CE) n° 1206/2001 sur la coopération judiciaire en vue d'obtenir l'exécution dans un autre Etat membre d'une ordonnance de "description" en relation avec des produits contrefaisants d'origine étrangère découverts chez un distributeur italien.

Dans le contexte de ce que l'on appelle des "actes de torpillage", cette pratique a toujours été bloquée par diverses décisions sur le fond pour les deux raisons fondamentales suivantes :

– dans le système juridique créé par la Convention sur le brevet européen (CBE), les tribunaux nationaux sont uniquement compétents pour statuer sur

<sup>13</sup> GD3 des EPA vom 17. März 2008.

<sup>14</sup> Gericht Turin, Beschluss vom 19. Mai 2005 (*Whirlpool*); das Gericht vermeinte die grenzüberschreitende Wirkung einer in Italien gemäß Artikel 24 des Brüsseler Übereinkommens (heute Art. 31 der VO Nr. 44/2001) beantragten einstweiligen Unterlassungsverfügung für Frankreich und Deutschland, wo Nichtigkeits- und/oder Patentverletzungsverfahren zu dem betreffenden europäischen Patent anhängig waren.

<sup>13</sup> DG 3 of EPO 17 March 2008.

<sup>14</sup> District Court of Turin, order of 19 May 2005 (*Whirlpool*) denying cross-border effect in France and Germany – where proceedings on the merits of invalidity and/or infringement were pending – of a preliminary restraining order requested in Italy pursuant to Article 24 of the Brussels Convention (now Art. 31 Reg. 44/2001).

<sup>13</sup> DG 3 de l'OEB du 17 mars 2008.

<sup>14</sup> Tribunal de première instance de Turin, ordonnance du 19 mai 2005 (*Whirlpool*), rejetant l'effet transfrontière entre la France et l'Allemagne – dans le cadre duquel la procédure au fond concernant la nullité et/ou la contrefaçon était en instance – d'une ordonnance préalablement demandée en Italie conformément à l'article 24 de la Convention de Bruxelles (actuellement article 31 du Règlement (CE) 44/2001).

Patents; die Gerichte sind somit nicht befugt, die Nichtverletzung in Bezug auf Tätigkeiten außerhalb des Hoheitsgebiets des eigenen Staates festzustellen;<sup>15</sup>

– die Durchsetzung von Artikel 5 Absatz 3 des Brüsseler Übereinkommens erfordert das Auftreten eines schädigenden Ereignisses, während die Person, die die Feststellung der Nichtverletzung erwirken möchte, das Auftreten eines solchen Ereignisses bestreitet, so dass es unmöglich ist, vom allgemeinen Grundsatz des Wohnsitzes des Beklagten abzuweichen.<sup>16</sup>

#### 4. Auslegung von Patenten und Akteninhalt

Bei der Auslegung von Patenten orientieren sich die italienischen Gerichte am "Rahmen der Ansprüche", wonach die Auslegung der europäischen Patente innerhalb der Schutzgrenzen stattfindet, deren Grundlage der "Schutzumfang" der Ansprüche bildet.<sup>17</sup>

Dieses System wird auf alle Patentkategorien angewendet. Es beruht auf den Auslegungsregeln der EPA, die bestimmen, dass der Umfang des Patentschutzes allein von den Ansprüchen abhängt (die allerdings entsprechend der Beschreibung und den Zeichnungen ausgelegt werden müssen), so dass kein Schutz gewährt werden kann für Details, die in der Beschreibung genannt werden, für die aber kein Anspruch angemeldet wurde.

Hinsichtlich der Auslegung der Patentansprüche wird der "Akteninhalt" (bzw. Präklusion aufgrund der Verfahrensgeschichte [*prosecution history estoppel*]) in der italienischen Rechtsprechung nicht durchgehend berücksichtigt, so dass den Anmeldeunterlagen beigefügte

entitled to issue a declaration of non-infringement regarding activities outside their own country;<sup>15</sup>

– the enforcement of Article 5.3 of the Brussels Convention requires the occurrence of a harmful event, whereas the person seeking a declaration of non-infringement is essentially denying any such event, so that it is impossible to derogate from the general principle of the defendant's domicile.<sup>16</sup>

#### 4. Patent interpretation and the file history

In patent interpretation, the Italian courts follow the "claims system" whereby European patents are interpreted within the limits of protection as determined in the light of the "scope" of the claims.<sup>17</sup>

Such a system is adopted for all categories of patents and is based on the EPO rules of interpretation, according to which the extent of a patent's protection is determined solely by the claims (which, however, must be interpreted in the light of the description and drawings) so that protection cannot be granted for any matter disclosed in the specification but not claimed.

With regard to claim construction, the "file history" (or *PHE - prosecution history estoppel*) is not completely followed in the Italian case law, which is consistent with the approach whereby documents included in the application file are not to be considered an additional

la partie nationale du brevet européen et ne sont dès lors pas habilités à se prononcer dans les actions en déclaration de non-contrefaçon concernant des activités se situant hors de leur pays ;<sup>15</sup>

– l'application de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles suppose la survenance d'un préjudice alors que la personne qui introduit une action en déclaration de non-contrefaçon nie pour l'essentiel la survenance d'un tel événement ; il est, dès lors, impossible de déroger au principe général du domicile du défendeur.<sup>16</sup>

#### 4. Interprétation du brevet et historique de la procédure de délivrance

En matière d'interprétation des brevets, les tribunaux italiens suivent le "système des revendications", selon lequel l'interprétation des brevets européens s'inscrit dans les limites de la protection conférée par les revendications.<sup>17</sup>

Un tel système, qui est adopté pour toutes les catégories de brevets, se fonde sur les règles d'interprétation de l'OEB, selon lesquelles l'étendue de la protection du brevet est exclusivement déterminée par les revendications (qui doivent, cependant, être interprétées à la lumière de la description et des dessins) de sorte qu'une protection ne peut être accordée pour un objet exposé dans la description, mais qui n'est pas revendiqué.

S'agissant de l'interprétation des revendications, le "*prosecution history estoppel*" n'est pas entièrement suivi dans la jurisprudence italienne, ce qui est conforme à l'approche selon laquelle des documents inclus dans le dossier de la demande ne doivent pas être retenus

<sup>15</sup> Gericht Mailand, Urteile vom 26. Oktober 2000 (*Gen-Probe*), 21. März 2002 (*Behring*), 28. November 2002 (*Azkenta*); Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. März 2004 (*Optigen*); Gericht Mailand, Beschluss vom 10. Dezember 2007 (*Klevers*).

<sup>16</sup> Kassationshof, Urteil Nr. 19550 vom 19. Dezember 2003 (*B.L. Macchine Automatiche*).

<sup>17</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteile vom 6. Dezember 1996 (*Zanetti*), 18. Januar 2000 (*Atlas Copco*) und 11. Juli 2000 (*For.El*); IP-Kammer Turin, Urteil vom 13. Januar 2006 (*Bourgeois*).

<sup>15</sup> District Court of Milan, judgments of 26 October 2000 (*Gen-Probe*), 21 March 2002 (*Behring*), 28 November 2002 (*Azkenta*); Appeal Court of Milan, judgment of 2 March 2004 (*Optigen*); IP Court of Milan, order of 10 December 2007 (*Klevers*).

<sup>16</sup> Court of Cassation, judgment No. 19550 of 19 December 2003 (*B.L. Macchine Automatiche*).

<sup>17</sup> Appeal Court of Milan, judgments of 6 December 1996 (*Zanetti*), 18 January 2000 (*Atlas Copco*), 11 July 2000 (*For.El*); IP Court of Turin, judgment of 13 January 2006 (*Bourgeois*).

<sup>15</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugements du 26 octobre 2000 (*Gen-Probe*), du 21 mars 2002 (*Behring*), du 28 novembre 2002 (*Azkenta*); Cour d'appel de Milan, jugement du 2 mars 2004 (*Optigen*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, ordonnance du 10 décembre 2007 (*Klevers*).

<sup>16</sup> Cour de cassation, jugement n° 19550 du 19 décembre 2003 (*B.L. Macchine Automatiche*).

<sup>17</sup> Cour d'appel de Milan, jugements du 6 décembre 1996 (*Zanetti*), 18 janvier 2000 (*Atlas Copco*), 11 juillet 2000 (*For.El*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, jugement du 13 janvier 2006 (*Bourgeois*).



Dokumente bei der rechtlichen Auslegung nicht als zusätzliches Kriterium gewertet werden, da Verzichtserklärungen und im Verlauf von Genehmigungs-, Widerspruchs- oder Einspruchsverfahren abgegebene beschränkende Erklärungen nur dann wirksam sind, wenn sie im endgültigen Wortlaut des Patents vorkommen.<sup>18</sup>

Nationale Fälle, in denen der Akteninhalt Berücksichtigung fand (beispielsweise auf der Grundlage von Unterlagen, die im Zuge der Anmeldung auf europäischer Ebene als Reaktion auf Einwände des EPA-Prüfers vorgelegt wurden, oder in Verbindung mit Beschränkungen, die aus dem europäischen Erteilungsverfahren resultierten), sind zahlenmäßig noch sehr begrenzt.<sup>19</sup>

Der "Erfindungsgedanke" kann jedoch nicht im Nachhinein aus auf die Verhinderung der Patentfähigkeit gerichteten Ableitungen der Verfahrensbeteiligten oder aus technischen Untersuchungen durch vom Gericht berufene Sachverständige rekonstruiert werden, sondern muss einer eindeutigen und vollständigen Beschreibung der Erfindung zu entnehmen sein.

Es wurde festgestellt, dass die Ermittlung des Umfangs des Patentschutzes nicht dazu führen kann, dass die Patentansprüche auf der Grundlage des Verlaufs des Erteilungsverfahrens neu abgefasst werden, um die Wirkung des Standes der Technik zu umgehen, da dies auf die Einführung eines Unsicherheitselements hinauslaufen würde.<sup>20</sup>

##### 5. Äquivalenzlehre

Der Akteninhalt ist strikt als Ergänzung der Äquivalenzlehre, für die keine allgemein anerkannte Definition vorliegt, anzusehen.

In der Rechtsprechung der auf gewerbliches Eigentum spezialisierten Gerichte wurde in der Frage der Äquivalenz kein kreativer Konsens gefunden, so dass sie weiterhin uneinheitlich behandelt wird.

<sup>18</sup> IP-Kammer Rom, Beschluss vom 21. Juli 2005.

<sup>19</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 19. März 2002 (*De Lama*); Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 4. Januar 2006.

<sup>20</sup> IP-Kammer Mailand, Urteil vom 30. April 2007.

criterion for judicial interpretation because disclaimers or limiting statements in grant, opposition or revocation proceedings count only if they are reflected in the final text of the patent.<sup>18</sup>

National cases in which the file history has been taken into account (on the basis, for example, of documentation produced in the course of the European application procedure in response to the European examiner's objections or regarding limitations made during European prosecution) are still few in number.<sup>19</sup>

However the "inventive concept" cannot be reconstructed *ex post* by defensive deductions of the parties or technical investigations of court-appointed experts but must be derivable from a clear and complete description of the invention.

It has been established that the enquiry into the scope of patent protection cannot result in a rewriting of claims on the basis of the prosecution history with a view to circumventing the effect of prior art, as this would amount to introducing elements of uncertainty.<sup>20</sup>

##### 5. The doctrine of equivalents

The file history is strictly complementary to the doctrine of equivalents, which does not have a generally agreed definition.

The case law of the Italian IP courts has not reached a specific creative consensus on the point of equivalence and is still fragmented.

<sup>18</sup> IP Court of Rome, order of 21 July 2005.

<sup>19</sup> Appeal Court of Milan, judgment of 19 March 2002 (*De Lama*); District Court of Milan, judgment of 4 January 2006.

<sup>20</sup> IP Court of Milan, judgment of 30 April 2007.

comme élément supplémentaire pour l'interprétation juridique parce que les disclaimers ou les déclarations restrictives émis dans les phases de délivrance, d'opposition ou de révocation n'ont d'importance que s'ils figurent dans le texte final du brevet.<sup>18</sup>

Les cas nationaux dans lesquels le dossier de délivrance du brevet a été pris en compte (sur la base, par exemple, de la documentation produite pendant la phase européenne en réponse aux objections des examinateurs européens ou concernant les limitations apportées pendant la phase de délivrance européenne) sont toujours rares.<sup>19</sup>

Toutefois, le "concept inventif" ne peut être réinterprété *a posteriori* au vu des conclusions défensives des parties ou des enquêtes techniques d'experts désignés par la cour, mais il doit pouvoir être déduit d'une description claire et complète de l'invention.

Il a été établi que la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet ne peut pas conduire à une modification des revendications sur la base du dossier de délivrance afin de contourner l'état de la technique, car cela reviendrait à introduire des éléments d'incertitude.<sup>20</sup>

##### 5. La théorie des équivalents

Le dossier de délivrance du brevet est strictement complémentaire de la théorie des équivalents qui n'a pas de définition généralement admise.

La jurisprudence des tribunaux italiens de propriété intellectuelle n'a pas atteint un consensus spécifique sur la notion d'équivalence et elle reste fragmentée.

<sup>18</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 21 juillet 2005.

<sup>19</sup> Cour d'appel de Milan, jugement du 19 mars 2002 (*De Lama*); Tribunal de première instance de Milan, jugement du 4 janvier 2006.

<sup>20</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, jugement du 30 avril 2007.

In der Praxis wird in der Rechtsprechung der aus den USA stammende Grundsatz des dreifachen Tests (FWR) angewendet, obwohl in einigen Entscheidungen auch auf die Bedeutung von Sachverständigen-Gutachten zum Inhalt der Erfindung hingewiesen wird; häufig werden diese beiden Ansätze auch miteinander verbunden.<sup>21</sup>

Hinzuzufügen ist, dass der für die Lösung des Äquivalenzproblems als Maßstab heranzuziehende durchschnittliche Fachmann nicht jemand sein kann, der lediglich zur Anwendung der Lösung in der Lage ist, die der Stand der Technik bietet, sondern er muss auch so kompetent sein, dass er unter der Voraussetzung, dass dies das normale fachmännische Können nicht übersteigt, den Stand der Technik weiterentwickeln kann.<sup>22</sup>

Die Unterscheidung zwischen *wesentlichen* und *unwesentlichen* Merkmalen einer Erfindung ist von zentraler Bedeutung bei der Bestimmung des "Erfindungsgedankens" sowie bei der Feststellung, ob dieser Gedanke in den "ursprünglichen und charakteristischen Elementen" vorkommt, unabhängig von äußeren Wesensmerkmalen, Zubehöerteilen oder zweitrangigen Elementen (auch bei Weiterentwicklungen).<sup>23</sup>

Der Oberste Gerichtshof Italiens urteilte, dass eine Rechtsverletzung auch dann vorliegt, wenn nur wenige Merkmale kopiert werden, sofern diese Merkmale einen charakteristischen Teil oder das "Herz" der Erfindung betreffen. Dies hat zur Folge, dass *Varianten* (eines Produkts oder Prozesses), die diesen Teil der Erfindung einbeziehen, eine Rechtsverletzung darstellen.<sup>24</sup>

Die italienische Rechtsprechung bemüht sich um einen Kompromiss zwischen der Bewertung einer Erfindung in ihrer "Gesamtheit" und der Anerkennung der "einzelnen Elemente" der Ansprüche, deren fundamentale Funktion bei der Auslegung des Patents berücksichtigt wird.

In practice, the jurisprudence follows the US *triple test* approach (*FWR: same function, same way, same result*), although some decisions also highlight the importance of expert opinions on the invention's content, and these two approaches are frequently combined.<sup>21</sup>

It should be added that the average technician to be taken as the standard for determining the issue of equivalence is not an individual who can merely apply solutions provided by the prior art; rather, he must also be sufficiently competent to elaborate on that prior art, provided such elaboration would not exceed normal skill.<sup>22</sup>

The distinction between *essential* and *non-essential* features of an invention remains fundamental in identifying the "inventive concept" and establishing whether it was copied in its "original and characteristic elements", independently of the external characteristics or accessories and secondary elements (even when improving).<sup>23</sup>

The Italian Supreme Court has held that there is a violation even when only some features are copied if they represent the characterising part or the "heart" of the invention with the consequence that the *variations* (of product or process) implying the use of that part of the invention constitute an infringement.<sup>24</sup>

The Italian case law aims to reach a compromise in the evaluation of the invention "as a whole", without neglecting the "individual elements" of the claims which maintain their fundamental function in the patent interpretation.

Dans la pratique, la jurisprudence suit la méthode américaine des trois critères (même fonction, même façon, même résultat) bien que certaines décisions soulignent également l'importance de l'opinion d'un expert sur le contenu de l'invention. Ces deux approches sont souvent combinées.<sup>21</sup>

Il convient d'ajouter que le technicien moyen à prendre comme référence pour déterminer la question de l'équivalence n'est pas un individu capable d'appliquer simplement les solutions fournies par l'état de la technique. Il doit au contraire être suffisamment compétent pour développer cet état de la technique, à condition que cela ne dépasse pas les compétences normales.<sup>22</sup>

La distinction entre caractéristiques *essentiels* et *non essentielles* d'une invention est toujours aussi fondamentale lors de l'identification du "concept inventif" et pour déterminer s'il a été copié dans ses "éléments originaux et caractéristiques", indépendamment des caractéristiques extérieures ou accessoires et des éléments secondaires (même lorsqu'il y a amélioration).<sup>23</sup>

La Cour suprême italienne considère qu'il y a violation même dans les cas où seules certaines caractéristiques sont copiées dès lors qu'elles représentent la partie caractérisante ou le "cœur" de l'invention ; dans ce cas, les *variantes* (de produits ou procédés) impliquant l'utilisation de cette partie de l'invention constituent une contrefaçon.<sup>24</sup>

La jurisprudence italienne vise à parvenir à un compromis concernant l'appréciation de l'invention "*dans son ensemble*", sans négliger les "éléments individuels" des revendications qui conservent un rôle fondamental dans l'interprétation des brevets.

<sup>21</sup> Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 13. Juni 2011 (*Titanfer*).

<sup>22</sup> Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 23. Juni 2004.

<sup>23</sup> Berufungsgericht Bologna, Urteil vom 29. September 1981.

<sup>24</sup> Kassationshof, Urteil Nr. 22495 vom 19. Oktober 2006 (*SMT/Rieter*).

<sup>21</sup> Appeal Court of Milan, judgment of 13 June 2011 (*Titanfer*).

<sup>22</sup> District Court of Milan, judgment of 23 June 2004.

<sup>23</sup> Appeal Court of Bologna, judgment of 29 September 1981.

<sup>24</sup> Court of Cassation, judgment No. 22495 of 19 October 2006 (*SMT/Rieter*).

<sup>21</sup> Cour d'appel de Milan, jugement du 13 juin 2011 (*Titanfer*).

<sup>22</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 23 juin 2004.

<sup>23</sup> Cour d'appel de Bologne, jugement du 29 septembre 1981.

<sup>24</sup> Cour de cassation, jugement n° 22495 du 19 octobre 2006 (*SMT/Rieter*).

Mit Blick auf das durch das Patent zu lösende technische Problem sollten die Bestandteile der Erfindung nicht nur *analytisch*, sondern auch *in ihrer Gesamtheit* betrachtet werden, weil ein auf die einzelnen Elemente begrenzter Vergleich nichts als eine Feststellung baulicher Unterschiede wäre.<sup>25</sup>

Eine solche Unterscheidung fehlt in der Neuauflage des EPÜ 2000, in deren neu gefasstem Protokoll Folgendes festgelegt wurde: "Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind". Diese Regel bestätigt die Notwendigkeit, Äquivalenz stärker als Merkmal jedes einzelnen Elements und nicht des "allgemeinen Erfindungsgedankens" zu betrachten.

Äquivalenz erfordert "Verwandtschaft" von Varianten, die sich durch Offensichtlichkeit, gedankliche Ähnlichkeit und das Fehlen eines erfinderischen Beitrags auszeichnen. Einer Feststellung des Obersten Gerichtshofs zufolge muss Äquivalenz ausgeschlossen werden, falls die angefochtene Lösung, die zum selben Ergebnis führt, sich durch Kreativität auszeichnet und eine Lösung anbietet, die aus der patentierten Lösung "weder hervorgeht noch diese kopiert".<sup>26</sup>

Die für gewerbliches Eigentum zuständigen Abteilungen haben sich wiederholt zu diesem Grundsatz bekannt, so dass festgestellt werden kann, dass sich im Sinne der Äquivalenz unterschiedliche Lösungen für dasselbe technische Problem nicht nur nicht überschneiden dürfen, sondern dass die mutmaßlich rechtsverletzende Vorrichtung im Vergleich zur vorliegenden Lösung auch keine originelle Lösung anbieten darf.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> IP-Kammer Rom, Beschluss vom 9. Februar 2006; IP-Kammer Catania, Beschluss vom 12. Oktober 2007.

<sup>26</sup> Kassationshof, Urteile Nr. 257 vom 13. Januar 2004 (*Lisec-Fore*) und Nr. 17993 vom 9. September 2005 (*Enel/Spena*).

<sup>27</sup> IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 17. Juni 2004 (*Flexologic*); IP-Kammer Turin, Beschluss vom 13. Januar 2006 (*Bourgeois*).

It has been stated that the elements of the invention are to be considered not only *analytically* but also *synthetically* in view of the technical problem solved by the patent because a comparison restricted to the single elements would result in a simple verification of structural differences.<sup>25</sup>

Such a distinction cannot be found in the new EPC 2000 provision in the amended Protocol on Interpretation, according to which: "For the purpose of determining the extent of protection conferred by a patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims." This rule seems to confirm the need to examine equivalency more in relation to every single element than the "general inventive concept".

Equivalence requires an "affinity" of variants that have to be obvious, conceptually similar and non-inventive. The Supreme Court stated that equivalence has to be excluded when the contested solution, leading to the same result, is creative and offers a solution "not evident or repetitive" of the patented one.<sup>26</sup>

The Italian IP divisions have confirmed this principle more than once, so it can be said that, for the purpose of equivalence, not only must there be no overlap in the different solutions to the same technical problem, but also the alleged infringing device must not supply an original solution with respect to the existing one.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> IP Court of Rome, order of 9 February 2006; IP Court of Catania, order of 12 October 2007.

<sup>26</sup> Court of Cassation, judgments No. 257 of 13 January 2004 (*Lisec-Fore*) and No. 17993 of 9 September 2005 (*Enel/Spena*).

<sup>27</sup> IP Court of Milan, order of 17 June 2004 (*Flexologic*); IP Court of Turin, order of 13 January 2006 (*Bourgeois*).

Il a été établi que les éléments de l'invention doivent être considérés non seulement de manière *analytique*, mais aussi *synthétique* en tenant compte du problème technique résolu par le brevet, car une comparaison se limitant à des éléments isolés aboutirait à une simple vérification de différences structurelles.<sup>25</sup>

Une telle distinction n'est pas faite dans le protocole interprétatif modifié de la CBE 2000 : "Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications". Cette règle semble confirmer le besoin d'examiner l'équivalence en fonction de chaque élément pris individuellement plutôt qu'en fonction du "concept inventif général".

L'équivalence implique une "affinité" des variantes, celles-ci devant être évidentes, celles-ci devant être évidentes, présenter une similitude conceptuelle et être non inventives. Selon la Cour suprême, l'équivalence doit être exclue lorsque la solution contestée, conduisant au même résultat, est créative et offre une solution "non évidente ou répétitive" par rapport à celle objet du brevet.<sup>26</sup>

Les divisions italiennes de la propriété intellectuelle ont confirmé ce principe à plusieurs reprises. On peut donc dire, s'agissant des équivalents, que les différentes solutions à un même problème technique doivent non seulement ne pas se recouper, mais aussi que le dispositif argué de contrefaçon ne doit pas constituer une solution originale par rapport à la solution existante.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 9 février 2006 ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Catane, ordonnance du 12 octobre 2007.

<sup>26</sup> Cour de cassation, jugements n° 257 du 13 janvier 2004 (*Lisec-Fore*) et n° 17993 du 9 septembre 2005 (*Enel/Spena*).

<sup>27</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, ordonnance du 17 juin 2004 (*Flexologic*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, ordonnance du 13 janvier 2006 (*Bourgeois*).

### 6. Evolutionäre und mittelbare Rechtsverletzung

Während eine Rechtsverletzung durch Äquivalenz allein dadurch auftritt, dass die Ähnlichkeit der mutmaßlich rechtsverletzenden Vorrichtung unbestritten ist, kann in Fällen, in denen die Vorrichtung das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit ist, welche die Lösung des bereits vorhandenen Patents durch Vereinfachung oder Weiterentwicklung aufgreift, eine Rechtsverletzung nicht ausgeschlossen werden.

Dies trifft im Fall der *evolutionären Rechtsverletzung* zu, bei der für die "abgeleitete" Erfindung weder die Zustimmung des Inhabers des vorherigen Patents eingeholt noch eine Zwangslizenz erworben wurde.

Das Urteil in der Rechtssache *Epilady*<sup>28</sup> bietet hierfür einen Präzedenzfall, doch entwickeln einige dieser Fälle in Patentstreitigkeiten über "standardessenzielle" Patente und FRAND-Lizenzen (fair und diskriminierungsfrei) eine neue Dynamik, womit auch Auswirkungen auf das Wettbewerbsrecht zusammenhängen.

Nicht zuletzt muss die *mittelbare Rechtsverletzung* erwähnt werden, bei der es sich um einen Bereich handelt, der sich kontinuierlich fortentwickelt.

Im italienischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum finden sich keine besonderen Vorschriften in Bezug auf mittelbare Rechtsverletzungen, jedoch sieht es die Haftung Dritter vor, z. B. zwischengeschalteter Personen oder Intermediäre. Des Weiteren ist es innerhalb der Richterschaft inzwischen üblich, bei der Unterbindung zivilrechtlicher Delikte den allgemeinen Grundsatz der "gleichzeitigen Haftung" anzuwenden.

Die italienische Rechtsprechung sieht vorläufige Maßnahmen für das Vorgehen gegen die zur Umsetzung rechtsverletzender Waren eingesetzten "Mittel" vor,

<sup>28</sup> Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 4. Mai 1992.

### 6. Evolutionary and contributory (indirect) infringement

If an infringement by equivalence is possible only when the allegedly infringing device is obvious, infringement cannot be excluded when that device is the result of an inventive activity that makes use of the solution of the prior patent by simplification or improvement.

This is the case with *evolutionary infringement*, which occurs when neither the consent of the prior patentee nor a compulsory licence has been obtained for the "dependent" invention.

Precedents can be found in the *Epilady* jurisprudence,<sup>28</sup> but some of those issues are now taking on new dimensions in patent litigation concerning "standard essential" patents and FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*) licences, with the associated implications for competition law.

Finally, it is important to mention *contributory (indirect) infringement*, which is an area in constant evolution.

The Italian IPC has no specific rule on matters relating to indirect infringement but provides for the liability of third parties such as interposed persons or intermediaries; judges are also accustomed to applying the general principle of "concurrent liability" in the commission of a civil tort.

The Italian case law has granted provisional measures to deal with the "means" used for the realisation of infringing goods, and these can also be

<sup>28</sup> District Court of Milan, judgment of 4 May 1992.

### 6. Contrefaçon par perfectionnement et contrefaçon indirecte

Si la contrefaçon par équivalence n'est possible que s'il est évident que le produit a fait l'objet d'une contrefaçon, on ne peut exclure la contrefaçon lorsque ledit produit est le résultat d'une activité inventive qui reprend la solution objet du brevet antérieur en la simplifiant ou en l'améliorant.

Il y a notamment *contrefaçon par perfectionnement* lorsque ni le consentement du titulaire du brevet antérieur ni une licence obligatoire pour l'invention "dépendante" ont été obtenus.

On en trouve l'illustration dans la jurisprudence relative à l'affaire *Epilady*<sup>28</sup>, mais certaines de ces questions revêtent à présent de nouvelles dimensions dans les litiges relatifs aux brevets "essentiels liés à des normes" et aux licences FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory*), c'est-à-dire qui sont accordées à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires) avec leurs conséquences sur le droit de la concurrence.

Enfin, il est important de mentionner la *contrefaçon indirecte*, un domaine en constante évolution.

Le Code italien de la propriété industrielle ne prévoit pas de disposition spécifique concernant les cas de contrefaçon indirecte, mais il comporte des dispositions concernant la responsabilité de tiers tels que les personnes interposées ou intermédiaires ; les juges ont également l'habitude d'appliquer le principe général de la "responsabilité conjointe" dans la commission d'actes délictueux entraînant des poursuites civiles.

La jurisprudence italienne autorise l'adoption de mesures provisoires concernant les "moyens" utilisés pour la réalisation de marchandises

<sup>28</sup> Tribunal de première instance de Milan, jugement du 4 mai 1992.

die auch gegen Anbieter ergriffen werden können, die vom Einsatz dieser Mittel Kenntnis hatten (oder aufgrund ihrer Stellung davon Kenntnis haben mussten).<sup>29</sup>

Jedoch ist ein eindeutiger Nachweis dieser Kenntnis erforderlich, wenn die Mittel auch für andere, nicht rechtsverletzende Anwendungen geeignet sind, doch liegt die Kenntnis "*implizit*" vor, wenn die Mittel "unzweideutig dafür bestimmt sind", für die Rechtsverletzung "genutzt zu werden".<sup>30</sup>

<sup>29</sup> IP-Kammer Bologna, Beschluss vom 3. März 2006; IP-Kammer Turin, Beschluss vom 4. Februar 2005; IP-Kammer Venedig, Beschlüsse vom 10. Oktober 2005, 10. Dezember 2005 und 29. Oktober 2008.

<sup>30</sup> Kassationshof, Urteil Nr. 5406 vom 12. Juni 1996 (*Sidermens*); IP-Kammer Mailand, Urteil vom 13. Januar 2011 (*EC&C Technologies*).

enforced against a supplier who knew (or was in a position to know) that those means had been used.<sup>29</sup>

However, full evidence of such knowledge is required if the means could also be used for other, non-infringing applications, whereas knowledge is *implied* if those means are "unmistakably intended to be used" for the infringing purpose.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> IP Court of Bologna, order of 3 March 2006; IP Court of Turin, order of 4 February 2005; IP Court of Venice, orders of 10 October 2005, 10 December 2005 and 29 October 2008.

<sup>30</sup> Court of Cassation, judgment No. 5406 of 12 June 1996 (*Sidermens*); IP Court of Milan, judgment of 13 January 2011 (*EC&C Technologies*).

contrefaisantes, ces mesures pouvant également être prises à l'encontre d'un fournisseur qui connaissait (ou était en position de connaître) l'utilisation de ces moyens.<sup>29</sup>

Toutefois, il est nécessaire de prouver entièrement une telle connaissance si les moyens pourraient être utilisés pour d'autres applications n'entraînant pas de contrefaçon, alors que la connaissance est *induite* si "l'intention d'utiliser" ces moyens à des fins de contrefaçon est "indéniable".<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Tribunal de la propriété intellectuelle de Bologne, ordonnance du 3 mars 2006 ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, ordonnance du 4 février 2005 ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Venise, ordonnances du 10 octobre 2005, du 10 décembre 2005 et du 29 octobre 2008.

<sup>30</sup> Cour de cassation, arrêt n° 5406 du 12 juin 1996 (*Sidermens*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, jugement du 13 janvier 2011 (*EC&C Technologies*).