

11 Febbraio 2020

Pavia e Ansaldo ottiene per Proras una pronuncia favorevole dalla Cassazione in materia di contraffazione per equivalenti e concorrenza sleale

Milano, 11 febbraio 2020 - Pavia e Ansaldo ha ottenuto dalla Cassazione l'annullamento con rinvio della sentenza con cui la corte di appello di Bologna aveva escluso la contraffazione di un brevetto della società Proras da parte del proprio principale concorrente (Nuova Rivart S.r.l., appartenente oggi al gruppo Mauro Saviola) e concernente un processo innovativo di estrazione del tannino.

I giudici di Bologna avevano ritenuto che non sussistesse una contraffazione "per equivalenti" in quanto le differenze, tra l'innovativo procedimento brevettato da Proras e quello ritenuto in contraffazione e utilizzato da Nuova Rivart, riguardavano una fase del processo produttivo che era stata rivendicata dalla richiedente Proras solo in uno stadio avanzato della procedura di esame del brevetto europeo e che non era presente nella domanda originaria di brevetto.

La Cassazione, al contrario, sposando le tesi di Proras, ha affermato che si debbano applicare criteri oggettivi nell'interpretazione del brevetto, così come concesso all'esito della procedura, senza tenere conto delle dichiarazioni e dello stato soggettivo del richiedente in sede di esame. La Corte di Cassazione ha altresì accolto un ulteriore motivo di ricorso, riconoscendo che erroneamente i giudici di appello non avevano valutato se la condotta di Nuova Rivart potesse costituire un atto di concorrenza sleale ai danni di Proras.

Un ulteriore motivo di cassazione relativo all'onere della prova in materia di contraffazione per equivalenti è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del motivo sostanziale, anche in questo caso con soddisfazione di Proras.

La vicenda si segnala sia per la complessità delle vicende in fatto sottese (la

vicenda giudiziaria è iniziata nel lontano 2001), sia per il fatto che attiene alla questione della contraffazione per equivalenti, su cui sempre di più i magistrati italiani si distinguono a livello europeo per il grado di approfondimento delle proprie decisioni. Su tutti questi profili si dovranno esprimere i giudici della Corte d'Appello nel giudizio di rinvio che Proras ha intenzione di voler prontamente instaurare.

Pavia e Ansaldo ha agito con un team diretto dal partner **Gian Paolo Di Santo**, coadiuvato dal counsel **Gabriele Girardello** per i profili sostanziali-brevettuali e dalla counsel **Arianna Paternicò** per gli aspetti organizzativi e processuali. Associati nella difesa sono stati anche i partner **Maria Elena Armandola** e **Maurizio Vasciminni**.